

Registrering av lyd- og duftmerker

Kravet om grafisk gjengivelse og de foreslåtte endringer i
Varemerkedirektivet

Kandidatnummer: 554

Leveringsfrist: 25.4.2015

Antall ord: 17 652



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING.....	1
1.1	Presisering av avhandlingens tema	1
1.2	Avgrensninger	3
1.3	Rettskilder	3
1.3.1	Nasjonale rettskilder	3
1.3.2	Internasjonale rettskilder	4
1.4	Varemerkebegrepet	6
1.5	Hensyn bak registrering av varemerker	7
1.6	Særlig om friholdelsesbehovet	9
2	REGISTRERING AV LYD- OG DUFTMERKER.....	11
2.1	Utgangspunkter	11
2.2	Presisering av kravet om grafisk gjengivelse	12
2.3	Grafisk gjengivelse av lydmerker	14
2.3.1	Innledning	14
2.3.2	Gjengivelsesmåter	14
2.3.3	Beskrivelse gjennom skriftspråk som gjengivelsesmåte	16
2.3.4	Onomatopoetikon som gjengivelsesmåte	16
2.3.5	Noter og notesystem som gjengivelsesmåte	17
2.3.6	Gjengivelse av naturlige lyder	20
2.3.7	Registrerte lydmerker i Norge	23
2.4	Grafisk gjengivelse av duftmerker	25
2.4.1	Innledning	25
2.4.2	Gjengivelsesmåter	26
2.4.3	Kjemisk formel som gjengivelsesmåte	26
2.4.4	Beskrivelse som gjengivelsesmåte	29
2.4.5	Duftprøve som gjengivelsesmåte	31
2.4.6	Kromatografi som mulig gjengivelsesmåte?	32
2.4.7	Kumulasjon av utilstrekkelige gjengivelser?	33
2.4.8	Unntaket: «The smell of fresh cut grass»	34
2.4.9	Avsluttende bemerkninger	35
3	DE FORESLÅTTE ENDRINGER I VAREMERKEDIREKTIVET	39
3.1	Innledning	39
3.2	Lovgivningsprosessen i EU	40
3.3	Kravet om «Graphical Representation»	41

3.3.1	Hensyn bak endringene i Varemerkedirektivet og Forordningen	41
3.3.2	Hensiktsmessig å endre Varemerkedirektivet og Forordningen?	43
3.3.3	EU-Kommisjonens forslag til endringer i Varemerkedirektivets ordlyd	44
3.3.4	Europaparlamentets forslag til endringer i Varemerkedirektivets ordlyd	44
3.3.5	Innholdet av EU-kommisjonens forslag til endringer i Varemerkedirektivet og Forordningen	45
3.3.6	Innholdet av Europaparlamentets rapport til Kommisjonens endringsforslag .	48
3.3.7	EFTAs kommentarer til Kommisjonens endringsforslag	49
3.4	Forholdet mellom endringsforslaget og Sieckmann-kriteriene.....	51
3.5	Konsekvenser av endringsforslaget	52
4	OPPSUMMERING OG KONKLUSJON.....	54
5	LITTERATURLISTE	55
5.1	Lov og forskrift	55
5.2	Lovforarbeider	55
5.3	Direktiver og Forordninger	55
5.4	Traktater og internasjonale avtaler	55
5.5	EU-avgjørelser	55
5.6	Norsk rettspraksis.....	56
5.7	Litteratur.....	57
5.8	Internett	58
5.9	Utilgjengelige kilder	60

1 Innledning

1.1 Presisering av avhandlingens tema

I løpet av de siste 20 år har etterspørselen etter å få registrert varemerker økt betydelig. I 1996 ble det søkt om registrering av EU-varemerke i overkant av 40 000 ganger. Per 2014 hadde dette tallet økt til i underkant av 120 000 søknader.¹ Antall søknader mottatt i Norge har økt fra 1 800 i 1996², til 15 474 i 2014.³ Bevisstheten rundt det å beskytte sitt varemerke gjennom registrering synes dermed å ha økt de siste 20 årene.

Dersom et varemerke skal kunne kreves registrert, må visse grunnvilkår være oppfylt. Etter lov om beskyttelse av varemerker av 26.mars 2010 nr. 8 (varemerkeloven, vml.) § 2 må det for det første være tale om et «tegn» som er «egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres». Dette kravet utdypes i vml. § 14, hvor det fremgår at varemerker som skal registreres må ha «særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder». Videre kan merker som anses som beskrivende, eller utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten, ikke registreres som varemerke, jf. vml. § 14 (2). I tillegg må tegnet kunne «gjengis grafisk», jf. vml. § 14 (1).

Et varemerke skal videre nektes registrert dersom det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som «angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten ...», jf. vml. § 14 (2) bokstav a. Dette gjelder tilsvarende for tegn eller angivelser «som i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten», jf. vml. § 14 (2) bokstav b. Med andre ord er det ikke mulig å registrere tegn og angivelser som er beskrivende for varen eller tjenesten som omfattes av søknaden.

En stor andel av de varemerker som søkes registrert, er ordmerker og symboler. Slike varemerker oppfattes visuelt, og kan med enkelthet tegnes eller skrives på en klar og entydig måte.⁴ Som en følge av at disse merkene med enkelthet kan nedtegnes, vil vilkåret om at

¹ https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf

² NIFU STEP og SSB, *Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer, Delrapport 1/2007, mars 2007: Norsk patentering og varemerkeregistrering* s. 7-8.

³ <http://statistics.patentstyret.no/Trademark/International>

⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 18.

varemerket må kunne gjengis grafisk sjelden medføre problemer ved registrering. Spørsmålet som ofte reiser seg ved registrering av slike typer varemerker er hvorvidt merket er egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra hverandre, eller hvorvidt merket har tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres som varemerke.

Situasjonen vil her være annerledes når det kommer til varemerker som lyd- og duftmerker. Disse varemerkene oppfattes med andre sanser enn synet. Siden duft og lyd ikke oppfattes med synet, er det også vanskelig å skrive eller nedtegne en gjengivelse av disse merkene. For hvordan skal en egentlig tegne en duft?

Utfordringene med å gjengi lyd- og duftmerker grafisk vil igjen kunne medføre problemer med å fastslå merkets grenser og beskyttelsesomfang dersom det blir registrert. Som følge av dette har det tradisjonelt sett vært problematisk for lyd- og duftmerker å oppnå vern gjennom registrering i Norge.⁵

Duft- og lydmerker må selvsagt oppfylle kravene til at merket må være egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra hverandre for å kunne registreres. I tillegg må lyd- og duftmerker oppfylle kravet til særpreget. Det er likevel kravet om at merket må «*gjengis grafisk*» som kan være særlig problematisk for slike varemerker.⁶ Avhandlingen vil følgelig ta for seg hvorvidt, og i hvilken utstrekning det er mulig å registrere lyd- og duftmerker som varemerke som følge av kravet om at varemerket må kunne gjengis grafisk.

Den 27. mars 2013 fremla EU-kommisjonen endelig forslag til endringer i det nåværende Varemerkedirektivet,⁷ samt forslag til endringer i den tilhørende Forordningen.⁸ Kommisjonen understreker i endringsforslaget at det er behov for en fullstendig vurdering av fellesskapets system for registrering av varemerker.⁹

Et av Kommisjonens forslag går ut på å fjerne det nåværende Varemerkedirektivets krav til «*graphical representation*», altså kravet til grafisk gjengivelse, for å kunne oppnå vern gjennom registrering.¹⁰ Avhandlingen vil således ta for seg de foreslåtte endringer i det nåværende Varemerkedirektivet.

⁵ Lassen og Stenvik 2011 s. 18.

⁶ Helset m.fl. 2009 s. 104.

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN>

⁸ <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-161-EN-F1-1.Pdf>

⁹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN> s. 1

¹⁰ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN> s. 5

I avhandlingens del 2 skal det således redegjøres for om, og i hvilken utstrekning det etter dagens rettsstilstand er mulig å registrere lyd- og duftmerker som varemerke. Avhandlingens del 2 vil fokusere på kravet om grafisk gjengivelse. Avhandlingens del 3 vil ta for seg de foreslåtte endringer i det nåværende Varemerkedirektiv. Videre vil forholdet mellom endringsforslaget og Sieckmann-kriteriene behandles. I tillegg vil konsekvensene av endringsforslaget drøftes.

Endringsforslaget vil ved vedtakelse ikke få umiddelbare konsekvenser for norsk lovgivning. Dette tas opp i avhandlingens pkt. 4.

1.2 Avgrensninger

Et varemerke kan etter gjeldende rett oppnå vern på to måter. Dette kan skje gjennom registrering eller innarbeidelse, jf. vml. § 3. Etter vml. § 3 (3) anses et varemerke som innarbeidet *«når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn»*.

Det overordnede tema for avhandlingen er hvorvidt og i hvilken utstrekning lyd- og duftmerker kan registreres som varemerke. Hvorvidt lyd- og duftmerker kan oppnå vern gjennom innarbeidelse vil følgelig ikke behandles nærmere.

Avhandlingen omhandler lyd- og duftmerker. De *«klassiske»* varemerker som ordmerker, symboler mv. som kan oppfattes visuelt, vil dermed ikke behandles mer enn det som er nødvendig for fremstillingens helhet. Andre *«utradisjonelle»* varemerker, eksempelvis smak og farger faller følgelig også utenfor avhandlingens ramme. Disse kan likevel også bli kort behandlet der dette anses som nyttig for fremstillingens helhet, eller bli anvendt som eksempler.

1.3 Rettskilder

1.3.1 Nasjonale rettskilder

Reglene om varemerker finnes i varemerkeloven av 2010. Loven avløste den tidligere lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4. De sentrale forarbeider til varemerkeloven er Ot. prp. nr. 98 (2008-2009), samt NOU 2001:8 (Varemerkeutredningen II).¹¹

¹¹ Rettsdata.no note (*).

Varemerkeloven av 2010 medførte i hovedsak ikke vesentlige materielle endringer i loven av 1961.¹² Forarbeider til loven av 1961 vil dermed i noen grad kunne tas i bruk.

Generelt sett finnes det rikholdig med rettspraksis på varemerkerettens område. Vedrørende avhandlingens tema er det likevel sparsomt med praksis fra norske domstoler, og norsk rettspraksis omtales dermed i svært liten grad.

Praksis fra Patentstyret kan likevel være relevant som rettskilde, og herunder særlig praksis fra Patentstyrets Annen avdeling. Patentstyrets Annen avdeling behandler hovedsakelig klager over avgjørelser truffet av Patentstyrets Første avdeling. Annen avdeling er et uavhengig organ, og avgjørelsene kan bringes inn for domstolene. Domstolene legger ofte Annen avdelings praksis stor vekt.¹³ I tillegg vil enkelte registrerte varemerker bli anvendt i fremstillingen.

1.3.2 Internasjonale rettskilder

EØS-avtalen av 2. mai 1992 medførte plikt til å gjennomføre EUs Varemerkedirektiv 89/104 av 21. desember 1988. EØS-avtalen førte også til at Norge forpliktet seg til å tiltre Madridprotokollen av 1989 om internasjonal registrering av varemerker.¹⁴ Varemerkedirektivet er følgelig folkerettslig bindende for Norge, og ble gjennomført ved endringer i vml. i 1992. Den 22. oktober 2008 ble Direktiv 2008/95/EF vedtatt i EU, og Direktivet trådte i kraft 28. november 2008.

Direktiv 2008/95/EF ble inntatt i EØS-avtalen ved beslutning av 4. desember 2009, og erstattet med dette Direktiv 89/104/EF. Direktiv 2008/95/EF er likevel materielt sett helt likt Direktiv 89/104/EF. Direktivet av 2008 medførte derfor ingen særskilte endringer i rettstilstanden.¹⁵

Hensynet til rettsenhet gjør det nødvendig å se hen til Direktivet i tolkningen av norsk varemerkerett. Dersom et spørsmål er regulert i Varemerkedirektivet, vil direktivteksten være utgangspunkt for tolkningen.¹⁶

¹² Ot.prp.nr 98 (2008-2009) s. 5.

¹³ Helset mfl. 2009 s. 94.

¹⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 30.

¹⁵ <https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/varemerkedirektivet-kodifisert-versjon/id585093/>

¹⁶ Lassen og Stenvik 2011 s. 30-31.

Av EØS-avtalens art. 6, jf. art. 2 bokstav a fremgår det at de bestemmelser som fremgår av avtalen og dens vedlegg, skal tolkes i samsvar med de avgjørelser av EU-domstolen som var truffet på det tidspunkt da avtalen ble undertegnet. Praksis fra EU-domstolen etter EØS-avtalens vedtakelse er således ikke formelt bindende for Norge. Det er likevel på det rene at slik senere praksis skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov.¹⁷ Det vil dermed gjøres stor bruk av praksis fra EU-domstolen.

EU har videre etablert et sentralt registreringssystem for EU-varemerker som har virkning for hele unionen gjennom *EUs varemerkeforordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker* (heretter Forordningen). Reglene i Forordningen er på sentrale punkter identiske med Direktivet. Forordningen må følgelig ses i sammenheng med Varemerkedirektivet.¹⁸

Forordningen blir administrert av Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), heretter OHIM. Øverste instans i OHIM utgjøres av appellkamrene. Avgjørelsene fra appellkamrene kan ankes til Førsteinstansretten for EU, heretter Retten, og spørsmål om rettsanvendelsen kan igjen ankes videre til EU-domstolen. EU-domstolen har den definitive kompetanse ved tolkning av både det gjeldende Varemerkedirektiv og Forordningen. Derfor vil praksis fra OHIM, appellkamrene og Retten kunne være av betydning for tolkningen av Varemerkedirektivet. Praksis knyttet til Forordningen vil følgelig kunne vektlegges ved tolkningen av den norske varemerkeloven.¹⁹

Dette synspunktet fremgår også av Rt. 2001 s. 1049. Høyesterett viste her til avgjørelsen NO MORE TANGLES fra Patentstyrets Annen avdeling, hvor det uttales at det vil være «*relevant å ta hensyn til praksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker ...*». Høyesterett uttaler på s. 397 at «*Det følger av det som her er sagt at varemerkeloven § 13 første ledd første punktum må tolkes i lys av varemerkedirektivets og forordningens bestemmelser om det tilsvarende registreringsvilkår i EF-retten og praksis i EF-organene omkring vilkårene for registrering*».

Varemerkeloven av 1961 var et resultat av et nordisk lovsamarbeid. Fullstendig rettsenhet ble likevel ikke oppnådd, og særlig Danmark opprettholdt en avvikende linje på viktige punkter. Danmark vedtok i 1991 en helt ny varemerkelov for å kunne oppfylle kravene i Varemerkedirektivet av 1988. Som følge av forpliktelsene etter EØS-avtalen, måtte også Finland, Sverige og Norge gjøre endringer. En fikk dermed en noe større grad av nordisk

¹⁷ Se eksempelvis Rt. 2002 s. 391 (s. 396), Rt. 2005 s. 1603 (43).

¹⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 31.

¹⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 32.

rettsenhet enn det som tidligere var tilfelle.²⁰ Varemerkeutredningen II NOU 2001:8 ligger til grunn for varemerkeloven av 2010. Siden denne også baserer seg på nordisk rettsenhet, vil de øvrige nordiske lands lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur kunne ha relevans.²¹ Juridisk litteratur fra Sverige og Danmark vil anvendes både i avhandlingens gjennomgang av registrering av lyd- og duftmerker, samt i behandlingen av de foreslåtte endringer i Varemerkedirektivet.

1.4 Varemerkebegrepet

Opprinnelig var et varemerke et merke en fysisk satte på en vare. Merkene var flate, og disse flate merkene betegnes nå gjerne som varemerker i «*snever forstand*».²² I dag har varemerkebegrepet fått en videre rettslig betydning. Som tidligere nevnt fremgår det av vml. § 2 at et varemerke kan bestå av «*alle slags tegn*». Varemerkebegrepet vil dermed etter lovens ordlyd fremstå som omfattende.

Av vml. 2 fremgår det videre at disse tegnene kan være «*... for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje*». Bestemmelsens oppregning av hva som kan utgjøre et varemerke er etter en naturlig forståelse av ordlyden ikke uttømmende. Til tross for at ordlyden ikke eksplisitt nevner lyd- og duftmerker, utelukker altså ikke ordlyden disse merkene fra å kunne utgjøre varemerker i lovens forstand.²³

Det er likevel langt sjeldnere at ikke-visuelle varemerker som lyd- og duftmerker søkes registrert.²⁴ En mulig årsak til dette kan være at terskelen for registrering av slike varemerker anses som høyere enn ved registrering av visuelle varemerker. Dette vil behandles nærmere i del 2.

Et eksempel på at varemerkebegrepet har blitt utvidet er at varemerkebegrepet i dag også omfatter merker for tjenesteytelser, jf. vml. § 2 (1).²⁵ Et annet eksempel på at varemerkebegrepet har blitt utvidet, er at slagord nå kan registreres som varemerke, jf. vml. § 2 (1). Slagord kan defineres som «*... uttrykk som kort og slående sier noe vesentlig om et*

²⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 28.

²¹ Rettsdata.no note (*).

²² Ot. Prp. nr. 69 (1993-1994) s. 43.

²³ Se eksempelvis C-283/01 Shield Mark premiss 35.

²⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 118-119.

²⁵ Lassen og Stenvik 2011 s. 18.

politisk parti, en bevegelse, et program el.l.».²⁶ Slagord brukes eksempelvis mye i reklame, antakelig fordi fengende slagord er lette å huske for forbrukeren. Eksempler på slagord registrert som varemerke er «*rent mel i posen*»²⁷ og «*You. Only Better.*»²⁸

Av avhandlingens pkt. 1.1 fremgår det at det er visse vilkår som må være oppfylt for at et merke skal kunne oppnå vern gjennom registrering. Foreligger ikke disse vilkårene, kan merket ikke registreres som varemerke.

Etter dette er det viktig å understreke at det er forskjell på et «varemerke» og en «merkevare». Et varemerke er et merke som oppfyller de ovennevnte krav etter varemerkeloven. Et varemerke vil i tillegg oppnå den beskyttelse som fremgår av varemerkeloven. En merkevare er en betegnelse på en verdi en forbruker forbinder med et produkt. Merkevarer oppfyller dermed ikke nødvendigvis kravene som oppstilles i varemerkeloven.²⁹ Er kravene etter varemerkeloven ikke oppfylt, vil således ikke merket falle inn under lovens varemerkebegrep.

1.5 Hensyn bak registrering av varemerker

Hensikten med å benytte et varemerke ved salg av varer og tjenester, er å garantere varen eller tjenestens kommersielle opprinnelse overfor forbrukeren. Forbrukeren skal altså ved hjelp av ulike varemerker kunne forstå hvem som har produsert de ulike varer eller tjenester.³⁰

Dersom en næringsdrivendes lyd- eller duftmerke verken er registrert eller innarbeidet, kan i prinsippet hvem som helst gjøre bruk av merket. Innehaveren av merket kan ha brukt betydelige økonomiske ressurser på å øke merkets kommersielle verdi, eller merket kan være kjent for særlig god kvalitet. Andre aktører i markedet kan forsøke å utnytte dette, eksempelvis ved å benytte seg av merkets kommersielle verdi ved salg av egne varer og tjenester.

Ved å registrere sitt varemerke vil en kunne sørge for at andre aktører ikke sanksjonsfritt kan utnytte merkets kommersielle verdi. Ved inngrep i en varemerkerettighet, kan innehaveren av rettigheten eksempelvis kreve erstatning, jf. vml. § 58.

²⁶ <https://snl.no/.search?query=slagord&x=0&y=0>

²⁷ Reg.nr 249774.

²⁸ Reg.nr 1042355.

²⁹ Helset mfl. 2009 s. 87.

³⁰ Eksempelvis C-206/01 premiss 48 og 49.

Dersom et lyd- eller duftmerke blir registrert, vil innehaveren motta et registreringsbevis fra registreringsmyndigheten. Av registreringsbeviset fremgår dato for registrering, samt omfanget av den registrerte varemerkerettigheten.³¹ Registrering vil følgelig innebære at innehaveren av varemerket vil ha noe konkret å vise til dersom det eksempelvis skulle oppstå en konflikt vedrørende varemerkerettighetens omfang.

Før en søknad om registrering av et varemerke aksepteres, undersøker registreringsmyndigheten hvorvidt det søkte merket griper inn i andre tidligere registrerte varemerker. Ved å registrere sitt varemerke vil en dermed få bekreftelse på at ens varemerke ikke krenker en tidligere registrert varemerkerettighet. Det må likevel understrekes at registreringsmyndigheten ikke kan garantere at undersøkelsen medfører fullstendig sikkerhet for at varemerket ikke krenker et tidligere registrert varemerke.³² En registrering vil dermed etter min mening medføre en form for «*dobbelt*» beskyttelse. Registrering beskytter for det første mot at andre urettmessig utnytter ens varemerke. For det andre blir en selv beskyttet mot å krenke andres varemerke, og de sanksjoner en slik krenkelse vil kunne medføre.

En varemerkeregistrering vil ikke kun utgjøre registreringshinder for identiske merker. En registrering vil også utgjøre registreringshinder for *forvekselbare* merker. Ved registrering vil en dermed også kunne hindre at andre oppnår økonomisk gevinst ved å benytte eksempelvis lyder som ikke er identiske med den registrerte, men som ligger tett opptil lyden.³³ Registrering vil også kunne ha en preventiv effekt mot krenkelser. Merket blir ved registrering innført i et søkbart register. Andre aktører kan dermed selv undersøke hvorvidt merket de ønsker å benytte er identisk eller forvekselbart med en allerede registrert varemerkerettighet.³⁴

I tillegg vil en registrering av et varemerke gjøre det mulig å notere eventuell overdragelse og lisensiering av varemerker i et offentlig og søkbart register. Etter min mening kan en her trekke en parallell til registre for tinglysning av eiendom og løsøre. Ved eventuelle dobbeltsuksessjonskonflikter, vil en dermed kunne løse dette med betraktningen «*først i tid, best i rett*». Registreringen gjør det også mulig å få vern for et merke, selv om merket ikke er tatt i bruk.³⁵ Det må likevel nevnes at det inntretr bruksplikt fem år etter registreringstidspunktet, jf. vml. § 8.

³¹ Helset m.fl. 2009 s. 103.

³² I.c.

³³ Helset m.fl. 2009 s. 103.

³⁴ I.c.

³⁵ Helset m.fl. 2009 s. 104.

1.6 Særlig om friholdelsesbehovet

Som det fremgår ovenfor vil det være gode grunner for å registrere sitt varemerke. Det såkalte friholdelsesbehovet kan likevel tale mot at visse typer varemerker skal kunne registreres, herunder lyd- og duftmerker.

Med friholdelsesbehov forstås behovet for å unngå monopolisering av tegn som andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke.³⁶ Eksempler på hvor et slikt friholdelsesbehov vil gjøre seg gjeldende er ord som «syltetøy», «bok» og «flaske». Det vil være urimelig at kun en aktør skal kunne forbeholde seg retten til å bruke slike betegnelser gjennom varemerkeregistrering. Dette særlig fordi en varemerkerettighet i prinsippet kan vare evig, jf. vml. §§ 32 og 33.

Friholdelsesbehovet utgjør likevel ikke i seg selv hinder for registrering av varemerker, verken etter varemerkeloven eller Varemerkedirektivet. Friholdelsesbehovet har kun relevans som tolkningsmoment ved anvendelsen av vml. § 14.³⁷

Friholdelsesbehovet kan gjøre seg gjeldende som argument mot registrering av lyd- og duftmerker. Ved spørsmål om registrering av farger som varemerke vil friholdelsesbehovet kunne gjøre seg særlig gjeldende. Det eksisterer svært mange fargenyanser, men dette vil ikke nødvendigvis tilsi at en gjennomsnittforbruker klarer å holde disse fra hverandre. Bruk av farger vil dermed kunne utgjøre en fare for forveksling av varemerker. I tillegg vil fargespekteret relativt raskt kunne bli oppbrukt.³⁸

Dette illustreres i EU-domstolens avgjørelse C-104/01 Libertel, som omhandlet adgangen til registrering av fargemerker. Den nederlandske Høyesterett ba her om forhåndsuttalelse på om en farge kunne utgjøre et varemerke.³⁹ Domstolen kom frem til at farger i seg selv kan utgjøre et varemerke. Det ble likevel presisert at det kun finnes et begrenset antall farger, og dermed vil bare et lite antall varemerkeregistreringer medføre at hele fargespekteret uttømmes. Dette ville igjen kunne medføre uberettigede konkurransefordeler for enkelte næringsdrivende.⁴⁰

I motsetning til farger finnes det et stort antall lyder og dufter, samt variasjoner av disse. Lyder kan eksempelvis være naturlige lyder som måkeskrik, løvebrøl og torden. I tillegg

³⁶ Lassen og Stenvik 2011 s. 55.

³⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 58.

³⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 116.

³⁹ C-104/01 premiss 1-2.

⁴⁰ C-104/01 premiss 54.

finnes det et nesten uendelig antall melodier. Følgelig vil det antakelig ta lang tid før lyder og dufter uttømmes. Etter min mening vil friholdelsesbehovet antakelig ikke gjøre seg gjeldende i like stor grad når det kommer til registrering av lyder og dufter.

2 Registrering av lyd- og duftmerker

2.1 Utgangspunkter

Kravet om grafisk gjengivelse anses som særlig problematisk ved spørsmål om registrering av lyd- og duftmerker, jf. vml. § 14 (1).⁴¹ Kravet om at tegnet må kunne gjengis grafisk, tilsvarer kravet i Varemerkedirektivet art. 2 om at «*A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically ...*».⁴²

Av vml. § 2 fremgår det at et varemerke kan bestå av «*alle slags tegn*», forutsatt at de er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres. Bestemmelsen oppstiller etter en naturlig forståelse av ordlyden ingen begrensning i hva som skal anses som et «*tegn*». Ordlyden må etter dette forstås vidt. At begrepet «*tegn*» skal forstås vidt bekreftes i forarbeidene,⁴³ og fremgår også av EU-domstolens praksis.⁴⁴

Dette betyr likevel ikke at alle slags tegn kan registreres som varemerke. Kravet om grafisk gjengivelse vil utgjøre en begrensning for hvilke tegn kan registreres. Dette fordi et krav om grafisk gjengivelse rent teknisk innebærer at det skal være mulig å avbilde merket på papir.⁴⁵

Årsaken til at det oppstilles et krav om grafisk gjengivelse er først og fremst registreringsordningen. Dersom et merke ikke kan fremstilles på papir, vil det være vanskelig å innføre merket i registeret. I tillegg har innføringen av merket i et register det formål å gjøre merket tilgjengelig for registreringsmyndighetene, det offentlige, og særlig andre markedsaktører.⁴⁶ Andre markedsaktører kan eksempelvis være konkurrenter.

Fremgår ikke merket av registeret, vil det kunne bli problematisk for de nevnte aktører å finne ut hvilke varemerker som faktisk er registrert, samt omfanget av de registrerte varemerkerrettighetene. For registreringsmyndighetene vil dette kunne utgjøre et problem ved vurdering av påståtte krenkelser av varemerkerettigheter.⁴⁷ Dersom det ikke er mulig å innføre enkelte merker i registeret, vil altså ikke registeret lenger oppfylle sitt formål.

⁴¹ Eksempelvis Helset m.fl. 2009 s. 104.

⁴² First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 art. 2.

⁴³ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 42.

⁴⁴ Se eksempelvis C-273/00, C-283/01 og C-104/01.

⁴⁵ NIR 2/2003 s. 125.

⁴⁶ C-273/00 premiss 47-52.

⁴⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 18.

For de todimensjonale varemerkene «ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje» som oppstilt i vml. § 2 (1) vil kravet om grafisk gjengivelse som regel ikke utgjøre noe problem.⁴⁸ Disse kan med enkelthet avbildes på papir.

For ikke-visuelle merker som lyd og duft vil dette stille seg annerledes. Problemet oppstår nettopp fordi merket skal gjengis visuelt. Lyd- og duftmerker oppfattes med andre sanser enn synet, og nettopp derfor kan ikke slike merker nedtegnes på et papir på en like enkel og effektiv måte som eksempelvis ordmerker.

Spørsmålet blir følgelig hvorvidt det som følge av kravet om grafisk gjengivelse er adgang til å registrere lyd- og duftmerker, og eventuelt i hvilken utstrekning.

2.2 Presisering av kravet om grafisk gjengivelse

Kravet til at et varemerke må kunne gjengis grafisk ble presisert i EF-domstolens avgjørelse C-273/00 Sieckmann av 12. desember 2002. Saken gjaldt registrering av et duftmerke for ulike tjenesteytelser. Søkeren hadde forsøkt å gjengi duftmerket på ulike måter. Duften ble eksempelvis beskrevet som «*balsamically fruity with a slight hint of cinnamon*». Videre hadde søkeren gjengitt duften ved bruk av en kjemisk formel, samt ved deponering av en duftprøve.

For domstolen ble det reist to problemstillinger. Spørsmålet var for det første hvorvidt et ikke-visuelt varemerke prinsipielt sett kan anses å oppfylle kravet om «*graphical representation*». Den andre problemstillingen omhandlet mer spesifikt om og hvorledes et duftmerke kunne oppfylle kravet til «*graphical representation*». Denne problemstillingen kommer jeg tilbake til i pkt. 2.4.

Domstolen kom etter en bred tolkning av ordlyden i Varemerkedirektivets art. 2 til at bestemmelsen i seg selv ikke utelukker at ikke-visuelle varemerker kan registreres. Registrering er likevel forutsatt av at de ikke-visuelle varemerkene kan gjengis grafisk. Synspunktet ble begrunnet med at listen med eksempler på tegn som kan utgjøre et varemerke i Direktivets art. 2 ikke er uttømmende. I tillegg er ikke ikke-visuelle merker utelukket fra

⁴⁸ I.c.

bestemmelsen.⁴⁹ Avgjørelsen har hatt en generell betydning for utviklingen av beskyttelse for andre utradisjonelle varemerker enn duft.⁵⁰ Når domstolen anvender uttrykket «*signs wich are not in themselves capable of being perceived visually*»,⁵¹ må dette også etter min mening innebære at presiseringen har overføringsverdi til andre utradisjonelle varemerker enn duft.

Domstolen uttaler i premiss 55 at varemerker som ikke kan oppfattes visuelt kun kan registreres dersom «... *it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective*».

Som følge av Sieckmann-avgjørelsen oppstilles det dermed et krav om at ikke-visuelle varemerker kun kan registreres dersom den grafiske gjengivelsen er *klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv*.⁵² I tillegg skal den grafiske gjengivelsen av merket særlig gjengis ved hjelp av bilder, linjer eller tegn.

Begrunnelsen for at gjengivelsen av merket må være uttømmende, klar og presis er at det ikke skal herske noen tvil om hvilket merke som monopoliseres. Gjengivelsen må videre være lett tilgjengelig og forståelig av hensyn til tredjemenn som har interesse av å konsultere registeret.⁵³ Gjengivelsen må videre være holdbar. Begrunnelsen for dette er at en varemerkerettighet kan fornyes for kortere og lengre perioder.⁵⁴ Gjengivelsen må med andre ord ha den egenskap at den ikke endrer seg over tid. I tillegg må gjengivelsen være objektiv og utvetydig for å unngå alle subjektive innslag i prosessen med å oppfatte og identifisere tegnet.⁵⁵

Terskelen for å oppnå registrering av ikke-visuelle merker synes etter dette å være høy. Lassen og Stenvik mener at få indirekte gjengivelser vil oppfylle kravene som oppstilles i Sieckmann-avgjørelsen.⁵⁶ Lunell uttaler også at det er «... *svårt, om inte omöjligt, för samtliga doftmärken, och troligtvis även vissa ljudmärken, att uppfylla de krav på den grafiska återgivningen som uppställdes av domstolen i Sieckmann-fallet*».⁵⁷ Dette er en

⁴⁹ C-273/00 Premiss 44.

⁵⁰ Lunell 2007 s. 160.

⁵¹ C-273/00, eksempelvis premiss 44.

⁵² Lassen og Stenvik 2011 s. 18-19.

⁵³ C-273/00 Premiss 52.

⁵⁴ C-273/00 Premiss 53.

⁵⁵ C-273/00 Premiss 54.

⁵⁶ Lassen og Stenvik s. 18-19.

⁵⁷ NIR 2/2003 s. 134.

betraktning jeg er enig i. At terskelen for å oppnå registrering kan være høy, vil også fremgå av den videre gjennomgang i pkt. 2.3 og 2.4.

2.3 Grafisk gjengivelse av lydmerker

2.3.1 Innledning

Lyder kan være særlig hensiktsmessig å anvende som varemerke. Lyder og fengende melodier fester seg lett til hukommelsen, og det vil følgelig kunne være ettertraktet å få registrert «sin» lyd eller melodi som varemerke. Et eksempel på en melodi som er sterkt knyttet til en produsent kan være isbilens kjenningsmelodi. Registrering av lydmerker vil kunne hindre at såkalte «gratispassasjerer» kan tjene på et annet merkets goodwill uten at dette får konsekvenser.

Lydmerker er en type varemerke hvor kravet om grafisk gjengivelse vil medføre problemer. Det er så godt som umulig å tegne en lyd, og forsøk på å beskrive en lyd med ord kan lett bli vagt og lite presist. Utfordringene med å nedtegne en lyd på papir vil blant annet kunne medføre at det blir utfordrende for tredjemenn å orientere seg om hvilken lyd som faktisk er registrert som varemerke. Tredjemenn vil dermed kunne befinne seg i en situasjon hvor det er vanskelig å forutse hvorvidt en krenker et tidligere registrert varemerke.

Det er likevel ikke slik at det er umulig å gjengi en lyd. Noter brukes som symbol på lyd og tonehøyde i musikkvitenskapen. Noter behøver heller ikke stå alene, men kan skrives på notelinjer. Notelinjene symboliserer hvor høy eller lav tonen er. Spørsmålet er likevel om en slik gjengivelse er tilstrekkelig for å oppfylle loven og Direktivets krav om grafisk gjengivelse. Jeg vil komme tilbake til noter som gjengivelsesmåte under pkt. 2.3.5.

Spørsmålet som skal drøftes i det følgende er hvorvidt det er mulig å gjengi en lyd grafisk, og eventuelt på hvilken måte en lyd skal gjengis for at kravet til grafisk gjengivelse oppfylles.

2.3.2 Gjengivelsesmåter

Kravet til grafisk gjengivelse ved registrering av lydmerker ble behandlet i avgjørelsen C-283/01 *Shield Mark*.

Shield Mark hadde fått registrert og tatt i bruk flere lydmerker i Nederland. *Shiel Mark* brukte blant annet i 1992 de første ni notene av den kjente melodien «*für Elise*» i en

reklamekampanje på radio.⁵⁸ Et annet firma, Joost Kist/Memex, begynte i 1995 å reklamere for sine produkter på samme måte. Dette førte til søksmål fra Shield Mark. Saken endte likevel med at den aktuelle domstolen konkluderte med at Shield Mark ikke skulle ha fått registrert lydmerket som varemerke i det hele tatt. Shield Mark anket dette til Hoge Raad der Nederlanden (Nederlands Høyesterett), som videre forela spørsmålet om lydmerker kan registreres som varemerke for EU-domstolen (på dette tidspunktet, EF-domstolen).⁵⁹

Problemstillingen som ble reist for domstolen var således om, og eventuelt på hvilke måter, en lyd kunne anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse. Domstolen vurderte hvorvidt enkelte konkrete gjengivelsesmåter kunne anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse. Disse konkrete gjengivelsesmåtene var noter, skriftlig beskrivelse gjennom onomatopoetikon, eventuelle andre typer skriftlige beskrivelser, sonogram, lydopptak vedlagt søknaden, og digitale opptak gjort tilgjengelig gjennom internett. I tillegg ønsket Hoge Raad en vurdering av om kravet til grafisk gjengivelse anses oppfylt ved en kombinasjon av gjengivelsesmåtene. I tillegg ble det reist spørsmål om det eventuelt finnes en annen gjengivelsesmåte som anses å oppfylle kravet.⁶⁰

Det var likevel kun enkelte av de opplistede gjengivelsesmåter som ble vurdert i avgjørelsen. Shield Mark hadde ikke levert inn noen registreringssøknad hvor sonogram, lydopptak, digitalt opptak gjort tilgjengelig gjennom internett, eller en kombinasjon av disse var brukt som gjengivelsesmetode. Domstolen påberopte dermed sin rett til ikke å måtte behandle hypotetiske spørsmål, og disse gjengivelsesmetodene ble følgelig ikke behandlet.⁶¹ En behandling av alle de opplistede gjengivelsesmåtene kunne likevel vært ønskelig. En vurdering av de opplistede gjengivelsesmåter ville bidratt til klargjøring av hvordan kravet om grafisk gjengivelse skal tolkes i spørsmål om registrering av lydmerker.⁶²

Domstolen presiserte at dersom et lydmerke overhodet skal kunne anses å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse, må kravene til gjengivelsen som ble oppstilt i C-273/00 Sieckmann oppfylles.⁶³ Et lydmerke kan derfor som hovedregel kun registreres dersom det kan gjengis ved hjelp av bokstaver, linjer eller figurer. I tillegg må gjengivelsen av lyden være klar, presis, selvstendig, lett tilgjengelig, forståelig, varig og objektiv.⁶⁴

⁵⁸ C-283/01 premiss 20.

⁵⁹ C-283/01 22-25.

⁶⁰ C-283/01 premiss 42.

⁶¹ C-283/01 premiss 52-54.

⁶² NIR 2/2004 s. 176-177.

⁶³ C-283/01 premiss 55.

⁶⁴ NiP nr. 1/2004 s. 9.

2.3.3 Beskrivelse gjennom skriftspråk som gjengivelsesmåte

Som nevnt kan det lett tenkes at en skriftlig beskrivelse av en lyd kan bli vag og upresis. Av C-283/01 fremgår det likevel at det ikke kan utelukkes *a priori* at en skriftlig beskrivelse kan oppfylle kravene som oppstilles til den grafiske gjengivelse.⁶⁵

I den konkrete saken var den skriftlige gjengivelsen slik at den beskrev lydmerkene som «*The first nine notes of Für Elise*» og «*a cockcrow*», som kan oversettes til «*et hanegal*». Domstolen så det slik at gjengivelsen i dette konkrete tilfellet manglet slik presisjon og klarhet som kreves etter Sieckmann-avgjørelsen. Mangelen på presisjon og klarhet ville medføre usikkerhet ved fastleggingen av registreringens omfang. Følgelig kunne ikke en slik beskrivelse oppfylle kravet til grafisk gjengivelse.⁶⁶

Dette er en vurdering jeg er enig i. Beskrivelsene «*The first nine notes of Für Elise*» og «*a cockcrow*» kan riktignok etter min mening anses som forståelig, siden begge beskrivelser gir assosiasjoner til den aktuelle lyden. De ovennevnte lyder kan heller ikke sies å være ukjente. På en annen side gir beskrivelsene eksempelvis ingen holdepunkter for notenes høyde, tempo og varighet. De første ni notene i «*Für Elise*» kan eksempelvis fremstå på forskjellig måte, alt etter hvilket instrument som blir brukt i fremførelsen. Et hanegal kan også fremkomme på ulike måter. Beskrivelsen sier eksempelvis ikke noe om hanegalet fremføres av en hane som sådan, eller om hanegalet etterlignes av et menneske.

En vil dermed i den konkrete saken vanskelig kunne gjøre seg opp en presis og klar oppfatning av disse lydenes faktiske omfang. Spørsmålet om noter og notesystem i seg selv er tilstrekkelig som gjengivelsesmåte kommer jeg tilbake til i pkt. 2.3.5. Etter min oppfatning er det derfor klart at disse skriftlige beskrivelsene mangler tilstrekkelig presisjon til å oppfylle Sieckmann-kravene.

2.3.4 Onomatopoetikon som gjengivelsesmåte

Domstolen vurderte videre i Shield Mark-avgjørelsen hvorvidt et onomatopoetikon – et lydmalende ord – alene kunne anses å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. Onomatopoetikon brukes eksempelvis ofte i tegneserier. Eksempler på onomatopoetikon er «*Wroom!*», «*Bang!*», og «*Zzzzz*».

⁶⁵ C-283/01 premiss 59.

⁶⁶ C-283/01 premiss 59.

Domstolen kom til at et onomatopoetikon som sådan ikke kunne anses å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. Begrunnelsen for dette var mangelen på samsvar mellom et onomatopoetikon, og lyden onomatopoetikonet søker å gjengi fonetisk. Dersom et onomatopoetikon står alene, vil det i tillegg være vanskelig for registreringsmyndighetene å fastslå om det er onomatopoetikonet som sådan, eller den virkelige lyden onomatopoetikonet søker å gjengi som søkes registrert som varemerke. Det vil altså være problematisk å fastslå varemerkets grenser. Igjen vil problemene med å fastslå varemerkets grenser kunne føre til konflikter om hvorvidt det foreligger en krenkelse av et varemerke, og dette vil klart ikke være ønskelig. Domstolen fremhever også at problemene med å fastslå varemerkets grenser vil kunne gjøre seg gjeldende for selve omsetningskretsen, og da særlig for andre økonomiske aktører.⁶⁷

I tillegg var domstolen av den oppfatning lydmalende ord vil oppfattes på forskjellig måte av ulike personer. Dette vil igjen ha sammenheng med at ulike personer eksempelvis kan ha ulik kultur, språk, og historisk bakgrunn. Denne betraktningen vil også gjøre seg også gjeldende fra en EU-medlemsstat til en annen. At onomatopoetikon kan bli oppfattet på forskjellig måte blir illustrert ved bruk av det nederlandske onomatopoetikonet «*kukelekuuuuuu*».⁶⁸ Dette lydmalende ordet representerer et hanegal. Ifølge domstolen blir dette lydmalende ordet oppfattet på helt forskjellig måte i de ulike Benelux-landene, og dette til tross for tett geografiske nærhet. Resultatet ble følgelig at et onomatopoetikon alene ikke kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse av lyd.⁶⁹

Jeg er enig i domstolens vurdering av onomatopoetikon som gjengivelsesmåte. Etter min mening vil et onomatopoetikon oppfylle få av Sieckmann-kriteriene. Onomatopoetikonet og den faktiske lyden vil ikke nødvendigvis samsvare, og kravet til at gjengivelsen må være klar og presis vil dermed ikke være oppfylt. Siden ulike personer kan oppfatte lydmalende ord ulikt, vil heller ikke kravet om at gjengivelsen skal være objektiv være oppfylt. Det kan muligens argumenteres for at onomatopoetikon er lett tilgjengelig og forståelig, siden de fleste i større eller mindre grad har et forhold til lydmalende ord. Det er likevel slik at alle Sieckmann-kriteriene må foreligge for at kravet om grafisk gjengivelse skal anses oppfylt. Det at lydmalende ord muligens kan være lett tilgjengelig og forståelig vil dermed ikke være tilstrekkelig for at disse kan aksepteres som gjengivelsesmåte.

2.3.5 Noter og notesystem som gjengivelsesmåte

⁶⁷ C-283/01 premiss 60.

⁶⁸ Som var registrert av Shield Mark i Nederland, se C-283/01 premiss 18.

⁶⁹ C-283/01 premiss 60.

Noter er en vanlig måte å fremstille lyd. Det er heller ikke problematisk å skrive noter ned på et papir. Spørsmålet blir dermed om noter oppfyller kravene til grafisk gjengivelse som oppstilt i Sieckmann-avgjørelsen.

Noter satt i rekkefølge, eksempelvis «E, D#, E, D#, E, B, D, C, A» er likevel etter Shield Mark-avgjørelsen ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse. Begrunnelsen for dette er at en slik gjengivelse verken er klar, presis eller uttømmende. Dette fordi en gjengivelse som kun består av en rekke noter ikke vil gjøre det mulig å bedømme toneleie eller lydenes varighet. Toneleie og lydens varighet er etter domstolens syn vesentlige holdepunkter for å kunne gjenkjenne en melodi. Følgelig vil også toneleie og varighet etter domstolens oppfatning være vesentlige holdepunkter for å definere lyden som varemerke.⁷⁰

Domstolens betraktninger kan etter min mening ikke her anses som særlig kontroversielle. Etter min oppfatning vil heller ikke noter satt i rekkefølge oppfylle kravet om at gjengivelsen må være forståelig. For en som ikke er kjent med noter, er det åpenbart at en slik gjengivelse vanskelig vil gi mening. Etter min oppfatning må det også være problematisk for en som er godt kjent med noter å fastslå lydens omfang kun med en opplisting av noter som holdepunkt.

Saken vil likevel etter domstolens oppfatning stille seg annerledes dersom det er tale om notetegn i et notesystem. Et notesystem vil både gjengi toneleie, tonenes varighet, samt gi andre konkrete holdepunkter som medfører en representativ gjengivelse av melodien eller lyden som søkes registrert som varemerke. Domstolen kom dermed til at kravene om at gjengivelsen må være klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv måtte anses oppfylt. Lyden kunne således registreres som varemerke.⁷¹

Avgjørelsen er kommentert av Are Stenvik i Nytt i Privatretten nr. 1/2004. Stenvik påpeker at det var noe overraskende at domstolen aksepterte et slikt notesystem som en gjengivelse som oppfylte kravene i Sieckmann-avgjørelsen. Synspunktet begrunnes delvis med at også et notesystem kan resultere i nokså ulike lyder, avhengig av instrumentering mv. Videre begrunnes synspunktet med at slike notesystem kun er forståelig for en begrenset del av befolkningen. Det synes likevel ikke slik at domstolen så disse betenkelighetene som avgjørende.⁷²

Lunell har også drøftet hvorvidt notetegn i et notesystem oppfyller kravene til grafisk gjengivelse som oppstilt i Sieckmann-avgjørelsen. Lunell deler kravene som oppstilles i

⁷⁰ C-283/01 premiss 61.

⁷¹ C-283/01 premiss 62.

⁷² NiP nr. 1/2004 s. 9.

Sieckmann-avgjørelsen inn i to – «nøyaktighetskriteriet» og «forståelseskriteriet».⁷³ «Nøyaktighetskriteriet» inkluderer kravene om at den grafiske gjengivelsen må være uttømmende, klar og presis. «Forståelseskriteriet» inkluderer kravene om at den grafiske gjengivelsen skal være lett tilgjengelig og forståelig.⁷⁴

Lunell diskuterer først «nøyaktighetskriteriet», og konstaterer at noter ikke kan sies å gjengi lyd dersom tonehøyde og lydens varighet ikke er inkludert. Et notesystem vil likevel ikke omfatte hele lydbildet. Lydbildet vil etter Lunells oppfatning blant annet avhenge av om musikken fremføres av en solist eller et kor, og av hvilke instrumenter som anvendes. Et notesystem vil dermed heller ikke kunne anses som uttømmende, klar og presist. Lunell går så over til å diskutere «forståelseskriteriet». Lunell fremholder at for de som ikke kan lese notesystemer, er det ikke mulig å få noen formening om hvordan lydmerket lyder. Dette fordi det etter avgjørelsen ikke oppstilles krav om innlevering av lydprøve ved siden av gjengivelsen av notesystemet.⁷⁵

Etter min mening er både Stenvik og Lunells synspunkter velbegrunnet. En gjennomsnittsperson vil nok kunne ha problemer med å forstå hvilken lyd som er gjengitt ved å få lyden presentert i et notesystem. Dersom det foreligger et korrekt notesystem vil en likevel kunne få gjengitt lyden på en forholdsvis enkel måte.

Lunells oppfatning er at det er vanskelig å forstå lydmerkets omfang uten en lydprøve. Nøyaktighet og forståelse kan således forbedres ved at det sammen med notesystemet vedlegges en lydfil. Med dagens teknologi kan lydfiler med enkelthet sendes over internett. Følgelig vil ikke et slikt krav etter min mening innebære noen urimelig byrde for verken registreringsmyndighet eller søker.

I Norge er riktignok denne utfordringen løst gjennom varemerkeforskriften § 8 (4). Her fremgår det av annet punktum at «*For lydmerker ... kan Patentstyret anmode søker om å levere en prøve av merket lagret på et egnet medium*». Patentstyret ber i sine retningslinjer ved innlevering av lydmerker, bevegelsesmerker og merker som er en farge eller en kombinasjon av farger om at søker innleverer en gjengivelse av lydbildet i et notesystem. I tillegg skal det innleveres en klar og entydig beskrivelse av lydbildet i rene ord. Patentstyret

⁷³ Min oversettelse fra svensk. Lunell henviser i forbindelse med sin inndeling til C-273/00 premiss 46-52.

⁷⁴ NIR 2/2003 s.127.

⁷⁵ NIR 2/2003 s.132-133.

ber også om at søker sender inn en lydinnspilling, eksempelvis i mp3-format.⁷⁶ Etter min mening vil følgelig Lunells betraktninger ikke i like stor grad gjøre seg gjeldende i Norge.

2.3.6 Gjengivelse av naturlige lyder

Som det fremgår av pkt. 2.3.5 kan en konkludere med at et notesystem vil oppfylle kravene til gjengivelse som oppstilt i Sieckmann-avgjørelsen. Det finnes likevel eksempler på lyder som ikke kan gjengis ved bruk av notesystem. Dette gjelder særlig for lyder som ikke er melodier, men eksempelvis dyrellyder eller lyden av torden.⁷⁷ Jeg vil i det følgende benytte samlebetegnelsen «*naturlige lyder*».

Spørsmålet blir følgelig hvordan slike naturlige lyder kan anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse.

Sonogram⁷⁸ er i den forbindelse et mulig alternativ. Med sonogram forstås en tredimensjonal beskrivelse som viser hvilken frekvens lyden er på, lydens styrke, og lydens utvikling over tid.⁷⁹

Hvorvidt et sonogram kan anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse ble ikke vurdert i Shield Mark-avgjørelsen. Spørsmålet ble likevel behandlet i OHIMs avgjørelse R 781/1999-4. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation ønsket her å registrere sitt velkjente løvebrøl som varemerke. Det var altså tale om en kort og mer naturlig lyd, ikke en melodi som var tilfelle i Shield Mark.

I søknadsskjemaet ble varemerket beskrevet som at «*the trade mark is constituted by the sound produced by the roar of a lion and is represented by the spectrogram abovementioned*». Søknadsskjemaet viste dermed til følgende spektrogram⁸⁰:

⁷⁶ <http://www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Endringer-i-rutiner-mm/Lydmerker-bevegelsesmerker-og-merker-som-er-en-farge-eller-en-kombinasjon-av-farger/>

⁷⁷ R 781/1999-4 premiss 22.

⁷⁸ Sonogram er en del av den overordnede gruppen «*spektrogram*», og er således et lydspektrogram, Se R 781/1999-4 premiss 26. Lunell 2007 anvender begrepet lydspektrogram.

⁷⁹ R 781/1999-4 premiss 26.

⁸⁰ R 781/1999-4 s. 3.



Spektrogrammet ble nektet registrert. Appellkammeret viste til kravene som ble oppstilt i Sieckmann-avgjørelsen, og at melodier etter Shield Mark-avgjørelsen anses å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse ved hjelp av notesystem.

Appellkammeret påpeker i avgjørelsen at det er forskjell på melodier i tradisjonell form og dyrelyder. Denne forskjellen gjør seg også gjeldende for andre naturlige lyder, eksempelvis torden. Etter appellkammerets mening vil en gjengivelse ved bruk av notesystem vanligvis ikke fungere for naturlige lyder. Det vises i denne sammenheng også til at forsøk på gjengivelse ved verbal beskrivelse og onomatopoetikon vil mangle den nødvendige presisjon og objektivitet.⁸¹

Av avgjørelsen fremgår det likevel at en naturlig lyd som løvebrøl i prinsippet er registrerbart som varemerke. Dette til tross for at et løvebrøl ikke utgjør en melodi i tradisjonell forstand. Dette er etter avgjørelsen en følge av at en slik type lyd er mulig å gjengi grafisk – nettopp gjennom bruk av sonogram. Av avgjørelsen framgår det også at gjengivelse gjennom sonogram i seg selv oppfyller alle krav som er oppstilt til den grafiske gjengivelse.⁸² Appellkammeret må her sikte til kravene som er oppstilt i Sieckmann-avgjørelsen.

Til tross for dette ble søknaden om varemerkeregistrering avvist. Begrunnelsen for avvisningen var altså ikke at et sonogram i seg selv ikke kan oppfylle kravene til grafisk gjengivelse. Avvisningen ble begrunnet med at det konkrete sonogram saken gjaldt var ufullstendig.⁸³

Etter appellkammerets syn var det betydelig tvil om hvorvidt mønsteret som ble gjengitt i søknaden faktisk var et sonogram, men fant ikke grunn til å gå nærmere inn på dette spørsmålet. Dette var en følge av at selv om det faktisk var tale om et sonogram, ville sonogrammet være ufullstendig og uleselig som følge av mangelen på akser. Appellkammeret

⁸¹ R 781/1999-4 premiss 22.

⁸² R 781/1999-4 premiss 28.

⁸³ R 781/1999-4 premiss 28 flg.

påpeker at et mønster som ikke kan leses, og følgelig ikke blir forstått, ikke kan bli ansett som en gyldig grafisk gjengivelse av et merke.⁸⁴

Bruk av sonogram kan således sammenlignes med bruk av notesystem for melodier. En grafisk gjengivelse av en melodi kan ikke aksepteres dersom notesystemet eksempelvis mangler notelinjer. Dette er en konsekvens av at de ulike noter ikke vil være tilstrekkelig forståelige dersom notelinjer ikke fremgår. Samme prinsipp vil altså gjøre seg gjeldende ved bruk av sonogram. De to aksene tid og frekvens er her nødvendig for å kunne forstå den gjengitte lyden med tanke på eksempelvis tone og volum.⁸⁵

En kan likevel stille spørsmål om et sonogram som gjengivelse faktisk er mulig å forstå, eksempelvis for registreringsmyndighetene.

Det at et sonogram ikke nødvendigvis er forståelig for eksempelvis registreringsmyndighetene, ville etter appellkammerets oppfatning ikke kunne ha betydning for hvorvidt sonogram kunne anses å oppfylle kravene etter Sieckmann-avgjørelsen. Appellkammeret sammenlignet her sonogram med notesystem som gjengivelsesmåte for melodier. En kan ikke forutsette at alle forstår hvilken melodi det er tale om, til tross for at det foreligger et notesystem. Det er likevel ikke p.t. tvilsomt at notesystem anses som en passende måte å gjengi melodier grafisk. Den samme betraktningen måtte følgelig gjøre seg gjeldende også for sonogram.⁸⁶

Sonogram kan muligens sies å være noe mer ukjent for en gjennomsnittsperson enn noter og notesystem. En kan derfor stille spørsmål ved appellkammerets sammenligning av sonogram og notesystem.

Sonogram ble anvendt som gjengivelsesmåte i registreringssak R 0295/2005-4 (HEXAL).⁸⁷ Appellkammeret kom her frem til at sonogram i prinsippet må aksepteres som en tilstrekkelig grafisk gjengivelse av lydmerker. Sonogram måtte særlig kunne gjøre seg gjeldende som gjengivelsesmåte når det er tale om lydmerker som ikke kan gjengis gjennom notesystem, altså når det er tale om naturlige lyder.⁸⁸

⁸⁴ R 781/1999-4 premiss 29.

⁸⁵ R 781/1999-4 premiss 29.

⁸⁶ R 781/1999-4 premiss 27.

⁸⁷ Avgjørelsen finnes kun på tysk i OHIMs database. Fremstillingen av avgjørelsen vil følgelig basere seg på fremstillingen som fremgår av Lunell 2007 s. 201 flg.

⁸⁸ Lunell 2007 s. 201.

Appellkammeret begrunnet aksepten av sonogram som grafisk gjengivelse med at det ikke vil være vanskelig å lære seg å lese sonogram. En kan enkelt finne instruksjoner på internett, og en behøver ikke å gjøre bruk av instrumenter for å lese et sonogram. Appellkammeret sammenlignet det å lære seg å lese et sonogram med å lære et nytt språk, eller å lære seg å lese notesystemer.⁸⁹ Appellkammeret avviste riktignok registrering i saken, men etter anke fra innehaveren ble merket senere registrert.⁹⁰

Det at sonogram i utgangspunktet kan anses å være relativt ukjent for en gjennomsnittsperson utgjorde dermed ikke noe hinder for at sonogram kunne anvendes som gjengivelsesmåte. Etter min mening vil dette altså innebære at sonogram anses å oppfylle Sieckmann-kravet om at gjengivelsen må være forståelig. Sett i sammenheng med R 781/1999-4, må likevel sonogrammet inneholde aksene tid og frekvens for at sonogrammet skal anses å oppfylle kravet om at gjengivelsen må være forståelig. Så fremt aksene tid og frekvens er inkludert, er jeg enig i at sonogram må anses som tilstrekkelig forståelig.

Ut fra dette kan det etter min oppfatning synes som at grafisk gjengivelse ved bruk av sonogram må godtas ved registrering av naturlige lyder.

2.3.7 Registrerte lydmerker i Norge

Selv om det etter det ovenstående kan konkluderes med at det finnes metoder for å gjengi lyder grafisk, kan det videre spørres om lydmerker faktisk blir registrert i Norge.

Søk i Patentstyrets database viser at det er 18 lydmerker med status «registrert», hvorav 6 er registrert fra og med 2010. I tillegg har 13 lydmerker status «besluttet gjeldende», hvorav 6 er besluttet gjeldende fra og med 2010.⁹¹ Sett i sammenheng med at det av Patentstyrets database fremgår at det totalt er 110 078 registrerte varemerker, er dette likevel ikke antall registrerte lydmerker et overveldende stort tall.⁹²

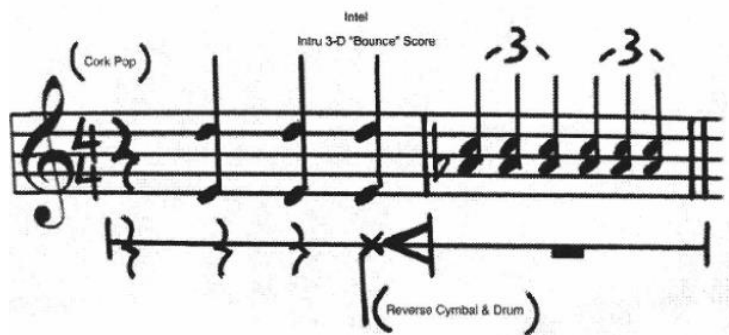
⁸⁹ Lunell 2007 s. 201.

⁹⁰ CTM nr. 3699204, registreringsdato 10. august 2006.

⁹¹ Se <https://search.patentstyret.no/Search.aspx?Category=Mark> for Patentstyrets søkefunksjon. Linken er ikke statisk, som innebærer at søket må gjøres manuelt. For ønsket søkeresultat, klikk «varemerke» under avansert søk, og velg lydmerke under «type merke». Velg deretter status «registrert», og deretter «besluttet gjeldende». Lesedato for søk 6. April 2015.

⁹² <https://search.patentstyret.no/Search.aspx?Category=Mark> for Patentstyrets søkefunksjon. Linken er ikke statisk, som innebærer at søket må gjøres manuelt. Velg «varemerke» under avansert søk, «alle» under «type merke», samt status «registrert». Lesedato for søk 20. april 2015.

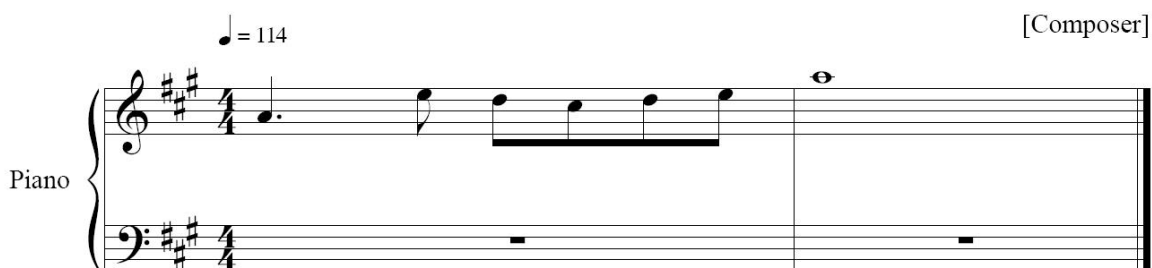
I det følgende vil det fremvises eksempler på lydmerker som har blitt registrert i Norge. Den 8. desember 2009 fikk Intel registrert et lydmerke for klasse 9, 41 og 42.⁹³ Lydmerket ble gjengitt grafisk på følgende måte:



«Merket består av en musikksekvens som omfatter et korkesnell fulgt av tre etterfølgende vokallyder som består av notene E og D, deretter et cymbal smell, etterfulgt av en separat akkord bestående av notene A utført flat og C utført med digital opphold for å fremkalle resonans i tonen som to trioler og deretter fading til stillhet»

Et annet eksempel av nyere dato er lydmerket registrert av KLP.⁹⁴ Lydmerket er registrert for klasse 36, og er registrert 5. januar 2015. Kommunal Landpensjonskasse fikk her registrert et lydmerke, som er gjengitt grafisk på følgende måte:

KLP lydlogo



⁹³ Reg. nr. 253855.

⁹⁴ Reg. nr. 279627.

«A-dur over to takter. En signatur med 7 toner piano, sax og synthpad over 2 takter. Tonene er A E D C# D E A, første tone en punktert fjerdedel, siste tone en helnote, resten åttendedeler.»

Etter dette kan det konkluderes med at lydmerker faktisk blir registrert som varemerker i Norge. Antallet er likevel ikke høyt sett i sammenheng med det totale antall registrerte varemerker. Av søkerresultatene i Patentstyrets database ser en også at lydmerker har blitt registrert jevnlig siden 2001, til tross for at antallet ikke er stort.⁹⁵

At antallet registrerte lydmerker ikke er spesielt høyt kan etter min mening muligens ha sammenheng med at «klassiske» merker som ord- og figurmerker tradisjonelt sett har vært det alminnelige å anvende som varemerke. I tillegg kan antallet ha sammenheng med at det tidligere har vært tvil om hvorvidt lydmerker overhodet kunne registreres som varemerke, og hva som eventuelt skulle til for å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse. Kun tiden vil vise om ønsket og behovet for å registrere lydmerker vil øke. Det er tidligere i oppgaven påpekt at mennesker har lett for å gjenkjenne og knytte assosiasjoner til lyd. Dersom de ulike aktører ser fordelene bruk av lydmerker vil kunne medføre, vil en etter min mening kunne forvente en økning i antall registrerte lydmerker.

2.4 Grafisk gjengivelse av duftmerker

2.4.1 Innledning

Duftmerker er et annet eksempel på et ikke-visuelt varemerke. Flere av utfordringene som gjør seg gjeldende ved grafisk gjengivelse av lydmerker, gjelder tilsvarende for duftmerker. Som jeg vil komme tilbake til, vil flere av utfordringene muligens gjøre seg gjeldende i større grad for duftmerker. Duft oppfattes med en annen sans enn synet, og det å tegne eller beskrive en duft er utfordrende. En gjengivelse av duft vil derfor gjerne bli upresis. En upresis gjengivelse vil igjen medføre vanskeligheter dersom det skulle oppstå spørsmål om hvilke varemerker som allerede eksisterer. Vanskeligheter vil også kunne oppstå ved vurderingen om det foreligger krenkelse av et allerede eksisterende varemerke.

En duft vil likevel være gjenkjennelig, og vil unektelig kunne feste seg i bevisstheten som kjennetegn på en vare eller tjeneste. Luktesansen har en særlig funksjon i det menneskelige

⁹⁵ Se <https://search.patentstyret.no/Search.aspx?Category=Mark> for Patentstyrets søkefunksjon. Linken er ikke statisk, som innebærer at søket må gjøres manuelt. For ønsket søkeresultat, klikk “varemerke” under avansert søk, og velg lydmerke under «type merke». Velg deretter status «registrert», og deretter «besluttet gjeldende» for oversikt. Lesedato for søk 6. April 2015.

nervesystem, og er nært knyttet opp med det limbiske system. Det limbiske system er en samlebetegnelse på de utviklingshistoriske eldste delene av storhjernen. Det limbiske system inneholder sentre for reguleringen av autonome funksjoner, og har blant annet betydning for emosjonelle reaksjoner.⁹⁶ Tilknytningen mellom duft og emosjonelle reaksjoner vil føre til at en lettere fremkaller minner og assosiasjoner.⁹⁷ Fremkaller en duft positive minner og assosiasjoner, kan følgelig duft være særlig egnet å bruke som varemerke. Noen dufter er svært berømte, og vil raskt kunne knyttes opp mot en produsent. Et eksempel på dette kan være Chaneles berømte duft «*Chanel no. 5*».

Det må følgelig reises spørsmål om og eventuelt hvorledes en duft må gjengis for at kravet til grafisk gjengivelse skal kunne oppfylles.

2.4.2 Gjengivelsesmåter

Registrering av duftmerke var tema i avgjørelsen C-273/00 Sieckmann. Som tidligere nevnt omhandlet avgjørelsen registrering av et duftmerke beskrevet som «*balsamically fruity with a slight hint of cinnamon*». Domstolen behandlet to hovedproblemstillinger. Den første problemstillingen er tidligere behandlet under pkt. 2.2. Den andre problemstillingen omhandlet hvorvidt og hvorledes et duftmerke kunne oppfylle kravet til «*graphical representation*».

Mer spesifikt var spørsmålet for domstolen hvorvidt kravet til grafisk gjengivelse anses som oppfylt ved bruk av en kjemisk formel, ved skriftlig beskrivelse av en duft, ved deponert duftprøve, eller ved en kombinasjon av disse.⁹⁸ De nevnte gjengivelsesmåter vil behandles i punktene nedenfor. I tillegg vil gjengivelsesmåten kromatografi behandles.

2.4.3 Kjemisk formel som gjengivelsesmåte

I Sieckmann-saken var en av gjengivelsesmåtene en kjemisk formel. Den kjemiske formelen i saken var gjengitt som $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$.⁹⁹

Domstolen kom til at en slik kjemisk formel ikke kunne anses som tilstrekkelig forståelig, klar og presis. Den hovedsakelige begrunnelsen for dette var at en kjemisk formel kun representerer et kjemisk stoff. Formelen vil dermed ikke representere duften i seg selv, og vil

⁹⁶ https://sml.sn.no/limbiske_system

⁹⁷ NIR 5/2012 s. 485.

⁹⁸ C-273/00 premiss 56.

⁹⁹ C-273/00 premiss 58.

således ikke være en gjengivelse av duften. En kjemisk formel kunne følgelig ikke anses å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse.¹⁰⁰

Synspunktet ble bekreftet i Rettens avgjørelse T-305/04. Av avgjørelsen fremgår det at dersom en grafisk gjengivelse av et duftmerke skal aksepteres, må gjengivelsen representere duften som søkes registrert som varemerke. Kjemisk formel som gjengivelsesmåte ble følgelig ikke akseptert i saken.¹⁰¹

Standpunktet ble i Sieckmann-avgjørelsen videre begrunnet med at en duft gjengitt ved kjemisk formel kun vil være forståelig for noen få personer.¹⁰² Domstolen bruker her betegnelsen «*few people*». Anvendelsen av dette begrepet kan tyde på at det er gjennomsnittsforbrukeren som skal foreta vurderingen av gjengivelsen.¹⁰³

Standpunktet i Sieckmann-avgjørelsen om at en kjemisk formel ikke er tilstrekkelig som gjengivelsesmåte som følge av at den kun er forståelig for få personer kan diskuteres. Lunell fremhever at hvorvidt en kjemisk formel er forståelig i stor grad vil bero på hvem som foretar vurderingen av formelen. Det er stor forskjell på vurderingen til en gjennomsnittlig forbruker og en spesialist. Domstolen synes som nevnt i Sieckmann-avgjørelsen å mene at det er gjennomsnittsforbrukeren som skal foreta vurderingen av formelen. I den forbindelse fremhever Lunell at gjengivelsen i varemerkeregisteret først og fremst har som formål å informere konkurrenter og produsenter om hvilke varemerker som allerede eksisterer. Når varemerket henvender seg til forbrukeren, vil dette være i form av duften som sådan og ikke i form av den grafiske gjengivelsen av duften. Følgelig kan det være naturlig at det er fagmenn som bør foreta vurderingen av den kjemiske formelen. Dersom forutsetningen om at en fagmann skal foreta vurderingen legges til grunn, vil en ikke nødvendigvis kunne si at en kjemisk formel ikke er forståelig.¹⁰⁴ Avgjørelsen kunne dermed muligens ha fått et annet utfall dersom Domstolens oppfatning hadde vært at en spesialist skulle anses å foreta vurderingen.

Kjemisk formel som gjengivelsesmåte av duftmerker kan sammenlignes med notesystem som gjengivelsesmåte for lydmerker. Som det fremgår av pkt. 2.3.5 anses noter i notesystem å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. Det er ikke gitt at en gjennomsnittforbruker forstår hvilken melodi eller lyd som er registrert ved å lese notesystemet. For å oppnå forståelse av

¹⁰⁰ C-273/00 premiss 69.

¹⁰¹ Premiss 39.

¹⁰² C-273/00 premiss 69.

¹⁰³ NIR 2/2003 s. 129.

¹⁰⁴ NIR 2/2003 s. 130.

lydmerket, kan en måtte få bistand av en musikalsk kyndig person. Muligheten for å måtte motta slik bistand medfører likevel ikke at lydmerker nektes registrert. Følgelig vil det ikke nødvendigvis måtte være slik at et duftmerke må nektes registrert som følge av at en ekspert må vurdere eksempelvis tidligere registreringer.¹⁰⁵

Andre synspunkter som fremgår av Sieckmann-avgjørelsen kan også diskuteres. Av avgjørelsen fremgår det videre at en kjemisk formel ikke vil være tilstrekkelig klar og presis. Lunell påpeker at en kjemisk formel i seg selv nøyaktig definerer hvilket stoff det henvises til. Den kjemiske formelen H_2O (vann) anvendes som eksempel. Lunell fremholder at det som ikke fremgår av en slik formel, er hvilken form stoffet har. Formelen H_2O sier altså ikke noe om det er snakk om vann i flytende form, som gass, eller i fast form, altså is. For at en skal kunne oppfatte en duft, er det likevel avgjørende at stoffet fremkommer i gassform. Lunell mener følgelig at den kjemiske formelen på enkelt vis kan spesifisere at det er tale om et stoff i gassformat, og dermed bli klar og presis. Dette kan eksempelvis gjøres ved at det legges til en (g) til formelen, altså H_2O (g).¹⁰⁶

Lunell understreker likevel at det ikke er lett å komme seg rundt betraktningen om at den kjemiske formelen i seg selv er en representasjon av det kjemiske stoffet. I praksis vil eksempelvis duften blandes med luft før det kan oppfattes av et menneske. Tilsetting av luft kan medføre en forskjell mellom hvilken duft som fremgår av formelen, og hvilken duft som faktisk oppfattes av en person.¹⁰⁷ Resultatet blir dermed at formelen ikke lenger er presis og klar.

Dette fremstår for meg som solid argumentasjon. Ettersom bruk av musikalsk kyndige godtas ved lydmerker, er det etter min mening ingen grunn til at eksperter ikke skal kunne anvendes ved vurdering av duftmerker. At bruk av eksperter aksepteres ved vurdering av gjengivelsen vil likevel ikke løse utfordringene med kjemisk formel som gjengivelsesmåte, siden dette ikke vil øke graden av presisjon og klarhet.

Etter gjeldende praksis vil altså ikke en kjemisk formel kunne oppfylle kravene til grafisk gjengivelse.

¹⁰⁵ NIR 2/2003 s. 130.

¹⁰⁶ NIR 2/2003 s. 129.

¹⁰⁷ NIR 2/2003 s. 129.

2.4.4 Beskrivelse som gjengivelsesmåte

Duften i Sieckmann-avgjørelsen var videre forsøkt gjengitt ved beskrivelsen «*balsamically fruity with a slight hint of cinnamon*». Domstolen stadfestet at beskrivelsen av duften var grafisk. Likevel ville ikke en slik beskrivelse være tilstrekkelig klar, presis og objektiv.¹⁰⁸ Følgelig kunne ikke en slik beskrivelse anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse.

Hvorvidt en beskrivelse kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse ble også vurdert i T-305/04. Retten uttaler at det følger av Sieckmann-avgjørelsen at en beskrivelse ikke kan anses som tilstrekkelig gjengivelse av en duft. Av T-305/04 fremgår det likevel at det ikke kan utelukkes at en beskrivelse kan oppfylle kravene til grafisk gjengivelse som ble oppstilt i Sieckmann.¹⁰⁹ Det redegjøres riktignok ikke for hva som skal til for at en beskrivelse skal kunne oppfylle Sieckmann-kravene, men muligheten for at en beskrivelse skal være tilstrekkelig holdes likevel åpen.

I T-305/04 var duften beskrevet som «*smell of ripe strawberries*»,¹¹⁰ altså duften av modne jordbær. Retten viste til at duften av modne jordbær vil variere fra en art jordbær til en annen. Dermed kunne beskrivelsen «*smell of ripe strawberries*» referere til flere arter jordbær, og således til flere dufter. Følgelig ville beskrivelsen verken være utvetydig eller presis. Beskrivelsen ville heller ikke eliminere de subjektive elementer som fremgikk av merket som ble søkt registrert.¹¹¹

Som det fremgår av T-305/04 er det likevel ikke utelukket at en beskrivelse med ord kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse av duftmerker. Appellkammeret behandlet i R 711/1999 registreringen av «*the scent of raspberries*» for blant annet dieselolje. Duften var i registreringssøknaden beskrevet som «*The trade mark consists of the scent or smell of raspberries, applied to the said goods*».¹¹²

Duften ble ikke akseptert registrert som varemerke, siden duften ble ansett å mangle særpreg.¹¹³ Appellkammeret konstaterte likevel at en duft «*in an exceptional case*» kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse gjennom en beskrivelse i ord.¹¹⁴ En beskrivelse kan

¹⁰⁸ C-273/00 premiss 70.

¹⁰⁹ T-305/04 premiss 28.

¹¹⁰ T-305/04 premiss 2.

¹¹¹ T-305/04 premiss 33.

¹¹² R 711/1999 premiss 1.

¹¹³ R 711/1999 s. 11.

¹¹⁴ R 711/1999 premiss 14, se også NIR 2/2003 s. 128.

likevel kun oppfylle kravet ved eksepsjonelle tilfeller. Etter en alminnelig forståelse vil således terskelen for registrering være høy.

I dette konkrete tilfellet kom appellkammeret til at duften kunne gjengis grafisk gjennom beskrivelse i ord. Begrunnelsen var at det i det aktuelle tilfellet var tale om en «*unique, pure smell*» som over en lengre periode hadde vært kjent for forbrukerne.¹¹⁵

Appellkammeret sammenlignet videre duften av bringebær med duften av kanel. Appellkammeret så det slik at duften av bringebær var kjent for forbrukerne, men dette ville ikke være tilfelle for duften av kanel. Dette ble begrunnet med at «*the latter cannot be recognised by the customer until he has directly experienced this scent or its aroma...*».¹¹⁶ Motsetningsvis ble følgelig duften av bringebær ansett å være kjent for forbrukeren, uten at forbrukeren hadde blitt direkte eksponert for duften eller dens aroma.

Appellkammeret anvender følgelig en betraktningsmåte der hvorvidt en duft anses som kjent for forbrukeren blir avgjørende. Dette kan det være grunn til å være kritisk til.¹¹⁷ Etter min mening vil en slik betraktningsmåte kunne medføre mindre forutsigbarhet ved registrering av duftmerker. Hvorvidt en duft skal anses kjent for forbrukeren vil måtte bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette vil igjen føre til at det vil kunne være vanskelig å forutse hvilke duftmerker som faktisk blir godtatt til registrering.

Det må likevel understrekes at R 711/1999 ble avsagt 5. desember 2001, mens Sieckmann-avgjørelsen fra EU-domstolen ble avsagt 12. desember 2002. I Sieckmann-avgjørelsen ble beskrivelse kontant avvist som en gjengivelsesmåte som oppfylte kravet til grafisk gjengivelse.¹¹⁸ Som følge av dette vil det således etter min mening være lite sannsynlig at en beskrivelse ville bli akseptert som tilstrekkelig gjengivelse dersom spørsmålet skulle komme opp for domstolen i dag. Dette også som følge av at en avgjørelse fra EU-domstolen vil ha større vekt enn avgjørelser fra de ulike appellkamre og Retten. Som følge av betraktningen i T-305/04 av 27. oktober 2005 kan det likevel ikke utelukkes fullstendig at en beskrivelse kan anses som en tilstrekkelig måte å gjengi duft.

Begrunnelsen for avvisningen av beskrivelse som gjengivelsesmåte må også etter min mening anses som holdbar. Svakheterne ved beskrivelse av en duft vil særlig gjøre seg gjeldende når det er tale om anonyme dufter. Det er klart utfordrende å beskrive en duft for en person som

¹¹⁵ R 711/1999 premiss 16, se også NIR 2/2003 s. 128.

¹¹⁶ R 711/1999 premiss 17.

¹¹⁷ NIR 2/2003 s. 129.

¹¹⁸ C-273/00 premiss 70.

aldri har kjent den. Selv når en duft er kjent for en person, kan det være utfordrende å beskrive duften kun ved hjelp av ord. Dette blant annet fordi ulike personer kan oppfatte duft på ulike måter. Subjektive vurderinger vil således ha innvirkning også når duften er kjent. Sieckmann-kravet om at gjengivelsen skal være objektiv vil dermed ikke være oppfylt.¹¹⁹ En beskrivelse vil likevel kunne oppfylle Sieckmann-kravene om at gjengivelsen skal være forståelig og lett tilgjengelig. Etter det ovenstående er det likevel etter min mening så godt som umulig å klare å beskrive en duft på en klar, presis, objektiv og uttømmende måte.

Etter dette vil antakelig en beskrivelse av duft ikke være tilstrekkelig for å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse.

2.4.5 Duftprøve som gjengivelsesmåte

En tenkelig måte å gjengi duft er å deponere en prøve av duften hos registreringsmyndighetene. Ved slik deponering vil registreringsmyndighetene ha den konkrete duften tilgjengelig. Problemene som oppstår ved bruk av kjemisk formel og beskrivelse vil dermed kunne avhjelpes.

En deponering av duftprøve kunne likevel ikke etter Sieckmann-avgjørelsen anses å oppfylle kravet om grafisk gjengivelse. En duftprøve vil riktignok gi en lett tilgjengelig og forståelig gjengivelse av duften. Det problematiske med en slik duftprøve er at dagens tilgjengelige teknologi ikke er god nok til å bevare duften på en stabil måte over en lengre periode.¹²⁰

I avgjørelsen gis det etter hva jeg kan se ingen holdepunkter for hvordan et duftmerke kan anses å oppfylle kravene om at gjengivelsen må være klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv. Domstolen uttaler likevel som nevnt at det er dagens teknologi som ikke er god nok til å gjengi duft. Dette kan således etter min mening tolkes som at en utvikling i teknologien kan føre til et annet resultat.

En kan godt forestille seg at det vil skapes teknologi som medfører at duften ikke endres ved oppbevaring over tid. En kan også forestille seg at mobiler og datamaskiner kan utvikles til å gjengi duft på en lignende måte som de per nå gjengir lyd. Forutsatt at teknologien gjør det mulig å oppbevare en duftprøve på en måte som varig og stabilt bevarer duften, vil etter min oppfatning en deponert duftprøve måtte anses å oppfylle kravene i Sieckmann-avgjørelsen.

¹¹⁹ NIR 2/2003 s. 129.

¹²⁰ C-273/00 premiss 71.

Et av formålene med registeret som finnes i dag er likevel at konkurrenter og produsenter skal kunne finne ut hvilke varemerker som allerede eksisterer. Dette hensynet ivaretas ikke med teknologien som finnes per i dag. Dersom ny teknologi gjør det mulig for konkurrenter og produsenter å finne ut hvilke varemerker som eksisterer, vil dette hensynet likevel kunne ivaretas.

2.4.6 Kromatografi som mulig gjengivelsesmåte?

Kromatografi kan defineres som *«en stor gruppe av separasjons- og analysemetoder basert på at stoffene som skal atskilles, fordeler seg kontinuerlig mellom en stasjonær og en mobil fase. Separasjon av stoffer i en prøve skyldes forskjeller i stoffenes kjemiske og fysiske egenskaper, og gjør at de holdes mer eller mindre tilbake på stasjonærfase når prøven transporteres med mobilfasen gjennom stasjonærfasen»*.¹²¹

Kromatografi har blitt foreslått som et mulig alternativ som kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. Metoden gjør det mulig å separere ulike kjemiske forbindelser ut fra en prøve av et stoff. Dette skjer ved at prøven filtreres gjennom et rør som vanligvis er fylt med et pulveraktig adsorpsjonsmiddel. Ved undersøkelse av gasser kalles prosessen gasskromatografi. Lunell mener at det teoretisk sett burde finnes en mulighet for å anse et gasskromatogram som en gjengivelse av selve duften, og ikke det kjemiske stoffet. Dette begrunnes med at fornemmelsen av en duft først oppstår når molekyler av det kjemiske stoffet i gassform når lukteorganet.¹²²

Kromatografi er likevel fortsatt under utvikling, og har fortsatt visse brister. Kromatogram har heller ikke blitt godtatt som gjengivelsesmåte i praksis fra OHIM.¹²³ Lunell fremholder også at Sieckmann-kriteriet om at gjengivelsen må være forståelig utgjør et hinder for å anvende kromatogram.¹²⁴ Dersom kromatografien utvikles videre, fremstå dette likevel som et lovende og interessant alternativ til hvordan en kan gjengi duft.¹²⁵

¹²¹ <https://snl.no/kromatografi>

¹²² NIR 2/2003 s. 130-131.

¹²³ Se søknadsnummer 000566596.

¹²⁴ NIR 2/2003 s. 131.

¹²⁵ For en nærmere redegjørelse for den tekniske prosessen, se Lunell i NIR 2/2003 s. 130 flg.

2.4.7 Kumulasjon av utilstrekkelige gjengivelser?

Det kan av det ovenstående konkluderes med at det skal mye til for at et duftmerke skal kunne registreres som varemerke. En kan likevel stille spørsmål om flere utilstrekkelige gjengivelser kan kumuleres – og således medføre at kravet til grafisk gjengivelse anses oppfylt.

I T-305/04 «*smell of ripe strawberries*» ble dette spørsmålet behandlet. Retten viser blant annet til Sieckmann-avgjørelsen, og uttaler i premiss 45

«...that it follows from the case-law that a combination of methods of representation not capable, in themselves, of satisfying the requirements of graphic representation is not able to satisfy those requirements and that at least one of the elements in the representation must satisfy all the requirements...»

«...Consequently, since it has been found that the description in words in question and the image of a ripe strawberry, reproduced in paragraph 2 above, do not satisfy the conditions required of graphic representation, it must be held that their combination does not constitute a valid graphic representation.»

Av avgjørelsen fremgår det dermed klart at flere utilstrekkelige gjengivelser ikke kan kumuleres til en tilstrekkelig gjengivelse. For at et merke skal kunne anses som grafisk gjengitt, må dermed minst en av gjengivelsesmåtene anses som tilstrekkelig.

Standpunktet bekreftes også av Sieckmann-avgjørelsen. Her fremgår det at en kombinasjon av gjengivelser som i seg selv er utilstrekkelige, ikke vil medføre at kravet til grafisk gjengivelse oppfylles.¹²⁶ Dersom det foreligger flere former for gjengivelse som skal ses i sammenheng, vil dette kunne føre til forvirring for de som undersøker registeret. Dette fordi en kombinasjon av ulike gjengivelser vil medføre et større antall mulige tolkninger av duftmerkets omfang.¹²⁷

Jeg er enig i disse betraktningene. Per dags dato eksisterer det ikke teknologi som kan gjengi duft på en klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv måte. En kombinasjon av gjengivelser som ikke oppfyller disse kravene, vil helt klart medføre problemer. Dersom en gjengivelse eksempelvis ikke er forståelig, mens en annen ikke er klar og presis, vil en måtte tolke de ulike gjengivelsene for å komme frem til omfanget av duften.

¹²⁶ C-273/00 premiss 72.

¹²⁷ NIR 5/2012 s. 481.

Og så snart noe må tolkes, kan ulike tolkningsresultater oppstå, alt etter hvem som tolker. Sieckmann-kriteriet om at en gjengivelse må være objektiv vil dermed ikke oppfylles.

2.4.8 Unntaket: «The smell of fresh cut grass»

OHIMs database over EU-registrerte varemerker viser at det i EU kun er registrert ett duftmerke.¹²⁸ OHIM aksepterte registrering av duftmerket «*The Smell of Fresh Cut Grass*» for tennisballer i sak R-156/98 Smell of Fresh Cut Grass, 31 IIC s. 308.

Registreringen utløp riktignok 11. desember 2006 – men vil være av interesse siden det etter hva jeg kan se, er det eneste duftmerket hvor kravet til grafisk gjengivelse har blitt ansett som oppfylt hos OHIM.¹²⁹ Søk i Patentstyrets databaser viser også at det ikke har blitt søkt om registrering av duftmerker i Norge.¹³⁰ At Patentstyret ikke har mottatt søknader om registrering av duftmerker, og at det følgelig ikke finnes norsk registreringspraksis på dette området bekreftes også av Patentstyret.¹³¹

Appellkammeret begrunnet registreringen med at duften av nyslått gress var en distinkt duft, som alle som følge av erfaring gjenkjenner umiddelbart.¹³² Appellkammeret brukte dermed en lignende betraktningssmåte som anvendt i R 711/1999 «*the scent of raspberries*», se pkt. 2.4.4. Appellkammeret så det følgelig slik at duftmerket oppfylte kravet til grafisk gjengivelse.¹³³

Duftmerket «*The Smell of Fresh Cut Grass*» ble likevel registrert før Sieckmann-avgjørelsen. En kan derfor stille spørsmål om hvorvidt duftmerket hadde blitt registrert dersom kravene etter Sieckmann-avgjørelsen hadde blitt vurdert ved registreringen.

Avgjørelse R-156/98 Smell of Fresh Cut Grass er i seg selv svært sparsomt begrunnet. Begrunnelsen for registreringen fremgår av avgjørelsens avsnitt 14, hvor det uttales:

¹²⁸ <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/15/n1=MarkFeature&v1=Olfactory&o1=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc>

¹²⁹ Dette bekreftes også av Edina Weiner, Second Line i OHIMs Information Centre, Customer Services Department i e-post av 10. april 2015, som svar på min forespørsel om det finnes andre nåværende eller tidligere registrerte duftmerker.

¹³⁰ Per 10. April 2015.

¹³¹ Bekreftes av Sissel Bøe-Sollund, juridisk rådgiver i Design- og Varemerkeavdelingen i Patentstyret i e-post av 10. april 2015, som svar på min forespørsel om det finnes nåværende eller tidligere registrerte duftmerker.

¹³² R-156/98 Smell of Fresh Cut Grass, 31 IIC premiss 14.

¹³³ R-156/98 Smell of Fresh Cut Grass, 31 IIC premiss 15.

«The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences».

Ut fra mitt skjønn fremstår ikke avgjørelsen om å registrere duftmerket som velbegrunnet. Duften av nyslått gress er nok gjenkjennelig for de fleste, og vil nok oppfylle Sieckmann-kravene om at gjengivelsen lett tilgjengelig.

Hvorvidt resten av kravene som ble oppstilt i Sieckmann-avgjørelsen kan likevel diskuteres. Den tidligere nevnte avgjørelse T-305/04 omhandlet duften av modne jordbær. Her ble avslaget til registrering blant annet begrunnet med at duften av modne jordbær kunne referere til flere arter jordbær, og således til flere dufter. Beskrivelsen var dermed verken utvetydig eller presis. Den samme betraktning kan etter min mening gjøre seg gjeldende ved duften av «*Fresh Cut Grass*». Det er ikke slik at det kun finnes en type gress. Siden det finnes flere typer gress, er det heller ikke gitt at de ulike typene vil gi fra seg samme duft. Og hvordan skiller egentlig lukten av «*fresh cut grass*» seg fra lukten av «*fresh grass*» eller «*cut grass*»?¹³⁴

Følgelig må det i beste fall være tvilsomt om duftmerket hadde blitt registrert dersom søknaden hadde kommet inn etter Sieckmann-avgjørelsen.

2.4.9 Avsluttende bemerkninger

Det kan etter dette synes som at det vil knytte seg store utfordringer til å få registrert et duftmerke som varemerke. Ingen søknader om registrering av duftmerker er mottatt av Patentstyret.¹³⁵ Søk i OHIMs database for EU-varemerker viser at det kun er duftmerket «The Smell of Fresh Cut Grass» som har blitt akseptert til registrering¹³⁶. Eksempler på duftmerker som har blitt avslått er «The Smell of Vanilla» (duften av vanilje)¹³⁷ og «El Olor a Limon» (duften av sitron).¹³⁸

¹³⁴ Salomäki 2003 s. 59.

¹³⁵ Bekreftes i e-post av 10. april 2015 fra Sissel Bøe-Sollund, juridisk rådgiver i Design- og Varemerkeavdelingen i Patentstyret.

¹³⁶ <https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/15/n1=MarkFeature&v1=Olfactory&o1=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc>

¹³⁷ Trade Mark Number 001807353.

¹³⁸ Trade Mark Number 001254861.

Det har fra flere hold også blitt stilt spørsmål om duftmerkens berettigelse. Lunell stiller spørsmålet om hvilket behov vi egentlig har for varemerkebeskyttelse gjennom registrering for dufter og lyder. Som utgangspunkt oppstiller Lunell at en forbruker må oppfatte en duft som et autonomt og selvstendig varemerkeobjekt for at duften skal kunne gis varemerkebeskyttelse.¹³⁹

Lunell mener beskyttelsesbehovet er større for lyder enn for dufter. Dette begrunner hun med at lyder på en god måte fungerer som individualiseringsmiddel gjennom kanaler som fjernsyn, radio og internett. Duftmerker derimot, må som følge av sin art plasseres på selve varen eller innpakningen. De praktiske problemer som følger dufter, gjør de uegnede til å fungere som varemerke. Lunell fremholder videre at slike ikke-visuelle merker uansett kan oppnå beskyttelse gjennom innarbeidelse i Sverige.¹⁴⁰ Dette vil også være tilfelle i Norge, jf. vml. § 3 (3).

Lunell mener blant annet at beskyttelse gjennom innarbeidelse vil kunne føre til at en unngår flere av problemene som oppstår ved spørsmålet om registrering av duft. Dette vil særlig gjelde problemet med at gjengivelsen av en duft ikke representerer det samme som selve duften.¹⁴¹

Von Scholten Illum støtter opp om dette synspunktet, og fremholder i tillegg at det er få som vil være uenige i dette synspunktet. Videre fremholdes det at duft etter sin art er forvirrende for mennesket. Eventuelle fordeler næringslivet vil oppnå ved å bruke duft som varemerke, vil etter Von Scholten Illums oppfatning overskygges av de administrative byrder registrering av dufter vil medføre. Til tross for at praksis har vist at dufter i teorien kan registreres som varemerker, må en likevel ta de praktiske realiteter i betraktning. Noen av disse praktiske realitetene er vanskelighetene med å definere varemerkebeskyttelsens omfang, betydelige administrative problemer, samt at en raskt kan uttømme tilgjengelige dufter. Når disse momentene ses i sammenheng, ser Von Scholten Illum det slik at det ikke foreligger et reelt behov for å få registrert dufter som varemerke. Å gi disse merkene varemerkebeskyttelse vil dermed stride direkte mot varemerkerettens formål.¹⁴²

Etter min mening oppstiller både Lunell og Von Scholten Illum flere gode argumenter. Jeg er enig i at en teoretisk interessant mulighet til å registrere dufter ikke må overskygge de

¹³⁹ Lunell 2007 s. 171.

¹⁴⁰ NIR 2/2003 s. 134-135.

¹⁴¹ NIR 2/2003 s. 135.

¹⁴² NIR5/2012 s. 488.

praktiske realiteter en slik innføring vil kunne medføre.¹⁴³ Som følge av dagens tilgjengelige teknologi er det vanskelig å være uenig i standpunktene som oppstilles.

Jeg mener likevel at det kan stilles spørsmål ved noen av de ovenstående argumenter. Lunell påpeker eksempelvis at duftmerker som følge av sin art må plasseres på selve varen eller innpakningen. Etter min mening knytter utfordringene med å kunne registrere et duftmerke i hovedsak seg til de tekniske metoder som i dag eksisterer for å gjengi duft. Teknologien er likevel i stadig utvikling. En kan tenke seg at teknologien i fremtiden kan gjøre det mulig for eksempelvis mobiltelefoner og nettbrett å gjengi duft på samme måte som disse i dag gjengir musikk. Dersom en slik utvikling forekommer, vil ikke duftmerkene lenger måtte plasseres på selve varen eller innpakningen, men vil kunne brukes i markedsføring løsrevet fra disse.

En slik utvikling i teknologien kan også bidra til å avhjelpe de praktiske utfordringer Von Scholten Illum fremhever ved bruk av duft som varemerke. Kan en duftprøve avgis på noenlunde samme måte som en lydprøve, vil ikke de administrative byrdene bli noe større ved registrering enn de som allerede foreligger ved registrering av lydmerker.

Von Scholten Illums betraktning om at en raskt kan uttømme tilgjengelige dufter er et tungtveiende argument. Som nevnt i avhandlingens pkt. 1.6 om friholdelsesbehovet, vil likevel ikke dette argumentet etter min mening gjøre seg gjeldende i like stor grad som ved eksempelvis registrering av fargemerker. Dette fordi det finnes et stort mangfold og variasjoner av dufter, og at det vil ta svært lang tid før antallet dufter blir uttømt.

Argumentet om at duftmerker ikke bør kunne registreres som følge av at dufter er forvirrende for mennesker er etter min mening et godt argument. Som det fremgår tidligere i avhandlingen kan det være vanskelig å både gjenkjenne, og skille en duft fra en annen. Særlig problematisk med duft er at mennesker har problemer med å fremkalle minner om ulike dufter.¹⁴⁴ I tillegg kan ulike mennesker oppfatte duft på forskjellig måte, og knytte ulike assosiasjoner til duften.

Etter Lunells oppfatning vil likevel ikke det at ulike personer knytter ulike assosiasjoner til en duft måtte medføre at duftmerker ikke skal kunne registreres som varemerke. Heller vil det ikke være avgjørende at mennesker har en nedsatt evne til å huske duft. Det avgjørende er

¹⁴³ NIR 5/2012 s. 488.

¹⁴⁴ Lunell 2007 s. 157.

hvorvidt minnet duften skaper er «alminnelige» minner, eller om duften identifiserer en kommersiell opprinnelse.¹⁴⁵

At duft fremstår forvirrende for mennesker, og at mennesker knytter «alminnelige» minner til duft vil ikke kunne avhjelpes ved utvikling i teknologien. Som følge av dette kan en være spørrende til hvorvidt en duft faktisk er egnet til å brukes som garanti for et merkets kommersielle opprinnelse, til tross for at en duft er svært egnet til å fremkalle minner og assosiasjoner. Det som kan være særlig problematisk etter kan eksempelvis være det at en person tenker på nyslått gress som sådan når en kjenner duften av nyslått gress – og ikke på den kommersielle opprinnelse til en vare eller tjeneste.¹⁴⁶

Til tross for dette vil det være interessant å følge med på om fremtidig teknologi kan utvikle metoder for å gjengi duft på en mer presis og forståelig måte, og som i tillegg gjør det mulig å avgjøre duftmerkets grenser. Dersom den teknologiske utviklingen kommer til et slikt punkt, vil det etter min mening ikke kunne utelukkes at duftmerker kan registreres som varemerke. Dette er likevel noe en ikke vil få svar på før denne eventuelle teknologien eksisterer, og en rettslig avklaring fremgår av eksempelvis Varemerkedirektivet, EU- eller registreringspraksis.

¹⁴⁵ I.c.

¹⁴⁶ Eksempel inspirert av R-156/98.

3 De foreslåtte endringer i Varemerkedirektivet

3.1 Innledning

Som nevnt innledningsvis fremla EU-kommisjonen den 27. mars 2013 endelig forslag til endringer i det nåværende Varemerkedirektiv og den tilhørende Forordning. Forslaget legger opp til at det skal gjennomføres flere materielle endringer.

Forslaget er i stor grad basert på «*Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*»¹⁴⁷, av Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law i München. Max Planck Institute er en forskningsinstitusjon som ble stiftet i 1966. Instituttets forskning omhandler blant annet immaterielle rettigheter.¹⁴⁸ Instituttet ble gitt mandat til å gjennomføre en grundig gjennomgang av det europeiske varemerkesystemet. Mandatet ble gitt av EU-kommisjonen, og gjennomgangen skulle omfatte varemerkesystemet i EU som sådan, samt de enkelte varemerkesystemer på nasjonalt nivå.

EU-kommisær for EUs indre marked og tjenester, Michel Barnier, uttalte i en pressemelding av 27. mars 2013 at:

*«... The harmonisation of Member States' laws in 1989 and the creation of the Community trade mark in 1994 paved the way for other tools for intellectual property protection, such as design protection and the unitary patent. Today, 20 years later, I am very proud to announce that our trade mark system has stood the test of time. There is no need for a major overhaul: the foundations of our system remain perfectly valid. What we are aiming for is a well-targeted modernisation to make trade mark protection easier, cheaper, and more effective».*¹⁴⁹

Endringene i Direktivet og Forordningen skal følgelig ikke føre til de store omveltningene i varemerkesystemet. Hensikten med endringene er å modernisere regelverket, samt å sørge for at systemet blir mindre komplisert, billigere og mer effektivt.

Sentralt for denne avhandlingen er Kommisjonens forslag om å fjerne kravet til «*graphical representation*». Som drøftet i pkt. 2 medfører dette kravet utfordringer når det kommer til å få registrert lyd- og duftmerker. Å fjerne kravet til grafisk gjengivelse vil således kunne

¹⁴⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

¹⁴⁸ http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb

¹⁴⁹ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en

medføre endringer i hvilke typer merker som kan kreves registrert. Dette vil igjen innebære at definisjonen av hva som kan utgjøre et varemerke endres.

Forslaget har vært gjennom førstegangs behandling («*1st reading*»)¹⁵⁰ i Europaparlamentet. Kommisjonen kom med sin innstilling til Parlamentets førstegangsbehandling den 20. mai 2014, hvor det fremgår at Kommisjonen er delvis enig i Parlamentets endringer.¹⁵¹ Endringsforslaget er følgelig ikke endelig vedtatt. I mitt arbeid med avhandlingen har jeg ikke kunnet finne holdepunkter for når en kan forvente at endringene vil tre i kraft. Selv om det er fremlagt et komplett forslag til endringer i Direktivet, vil dette altså ikke nødvendigvis medføre at endringene slik de fremgår i dag står seg. Det foreligger likevel som jeg kan se ingen indikasjoner på at kravet om «*graphical representation*» likevel vil bli stående.

3.2 Lovgivningsprosessen i EU

Som følge av at endringene i Varemerkedirektivet fortsatt ikke er vedtatt, vil jeg i den videre fremstilling komme inn på enkelte ledd i EUs lovgivningsprosess. Det anses dermed som hensiktsmessig å gi en kort fremstilling av lovgivningsprosessen i EU.¹⁵²

Vedtaket av Varemerkedirektivet følger den «*normale beslutningsprosedyren*», eller «*ordinary legislative procedure*».¹⁵³ Normal beslutningsprosedyre innebærer at Europaparlamentet og Rådet må bli enige etter maksimalt tre behandlingsrunder. Dersom enighet ikke oppnås, faller forslaget.

Kommisjonen forbereder forslag til ny rettsakt. Endelig forslag sendes på samme tid til Europaparlamentet, Rådet og de ulike medlemsstatenes Parlament.¹⁵⁴

Det foretas således en såkalt «*1st Reading*» både i Europaparlamentet og Rådet. En av Europaparlamentets komiteer utarbeider deretter et utkast til en rapport. Etter avstemning i denne komiteen, blir utkastet til rapport diskutert og stemt over i plenum. Avstemningen resulterer i Europaparlamentets «*1st Reading position*». Denne blir videresendt til Rådet.¹⁵⁵ Dersom Parlamentet har gjort endringer i Kommisjonens forslag, skal Parlamentet likevel før endelig avstemning forespørre Kommisjonen om en uttalelse om dens holdning til de foretatte endringer.¹⁵⁶ Det er altså på dette stadiet forslaget til nytt Varemerkedirektiv nå befinner seg.

Dersom Rådet vil gjøre endringer i Parlamentets innstilling, fremgår disse i Rådets «*1st Reading position*». Denne sendes således til Europaparlamentet for en «*2nd reading*», altså for ny behandling.¹⁵⁷

¹⁵⁰ Begrepet forklares i avhandlingens pkt. 3.2.

¹⁵¹ <http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/202518#1213681>

¹⁵² Fremstillingen vil følgelig ikke være fullstendig.

¹⁵³ <http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/202518#1213681>

¹⁵⁴ http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_en.htm

¹⁵⁵ http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_en.htm

¹⁵⁶ <http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.EN.pdf> art. 58.

¹⁵⁷ http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_en.htm

Europaparlamentet vil nå kun ha tre måneder til å behandle Rådets innstilling. Parlamentets annengangsbehandling resulterer i en ny innstilling, altså en «2nd reading». Dersom Parlamentet har forslag til endringer, sendes disse til Rådet for deres «2nd reading».¹⁵⁸

Igjen kan Rådet vedta rettsakten ved å akseptere Europaparlamentets syn. Dersom Rådet ikke aksepterer Parlamentets syn, vil saken gå til forliksbehandling i Forlikskomiteen. Forlikskomiteen vil etter inngått kompromiss komme med en innstilling. Denne skal således bekreftes i Europaparlamentet og Rådets «3rd reading», og dersom disse bekrefter innstillingen vil det foreligge en rettsakt.¹⁵⁹

3.3 Kravet om «Graphical Representation»

3.3.1 Hensyn bak endringene i Varemerkedirektivet og Forordningen

3.3.1.1 Generelle hensyn

I endringsforslaget til Varemerkedirektivet og Forordningen oppstilles flere overordnede hensyn bak de foreslåtte endringene. Hovedsakelig er formålet med endringene å fremme innovasjon og økonomisk vekst. Registreringssystemene for varemerker i EU skal gjøres mer tilgjengelige og effektive å anvende for næringsdrivende, som da skal fremme innovasjon og økonomisk vekst. Større tilgjengelighet og effektivitet skal igjen føre til lavere kostnader og mindre kompleksitet. I tillegg skal endringene føre til at søknader om registrering skal behandles raskere. Endringene skal også medføre større forutsigbarhet ved søknad om registrering av varemerker, samt større rettssikkerhet. Endringene skal videre sikre samsvar mellom reglene om registrering av varemerker i EU og reglene i de nasjonale varemerkesystemer. I tillegg skal endringene sikre at disse regelverkene utfyller hverandre.¹⁶⁰

Kommisjonen påpeker videre flere mer spesifikke formål med endringsforslaget. Endringene skal modernisere og forbedre utdaterte bestemmelser. Videre skal moderniseringen og forbedringen avklare omfang og begrensninger når det kommer til varemerkerettigheter.

Større grad av samsvar mellom de nasjonale og det europeiske varemerkesystem skal oppnås ved bruk av flere midler. Det første tiltaket vil være å innføre flere materielle bestemmelser. Videre skal det innføres sentrale saksbehandlingsregler i Direktivet, som igjen skal samsvare med bestemmelsene i Forordningen.

¹⁵⁸ http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_en.htm

¹⁵⁹ http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_en.htm

¹⁶⁰ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN> s. 2.

Videre skal det tilrettelegges for samarbeid mellom registreringsmyndighetene i medlemslandene og OHIM. Et slikt samarbeid skal fremme samsvar mellom disse institusjonenes praksis. Videre skal samarbeidet sørge for utvikling av felles verktøy ved at en fastsetter en rettslig ramme for samarbeidet.¹⁶¹

Kommisjonen fremholder i forslaget til ny Forordning at det ikke foreslås et helt nytt system, men en målrettet modernisering av allerede eksisterende bestemmelser. I forslaget til ny Forordning går Kommisjonen nærmere inn på de spesifikke formål med moderniseringen enn i forslaget til nytt Direktiv. For det første er det etter Forordningen et mål å tilpasse eksisterende terminologi til Lisboa-traktaten og bestemmelsene i «*The Common Approach on decentralised agencies*».¹⁶²

Kommisjonen understreker videre at målet om å effektivisere søknads- og registreringsprosessen av EU-varemerker, samt bedring av rettssikkerheten, skal skje gjennom klargjøring av ulike bestemmelser. I tillegg skal eksisterende uklarheter fjernes.¹⁶³

Av forslaget til ny Forordning fremgår det at dette formålet særlig vil gjøre seg gjeldende vedrørende kravet om grafisk gjengivelse. Videre understrekes igjen målet om å etablere et rammeverk for samarbeid mellom OHIM og nasjonale registreringsmyndigheter. Avslutningsvis skal endringene justere rammen i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte («TEUF») art. 290.¹⁶⁴

3.3.1.2 Hensyn bak forslaget om å fjerne kravet om «*graphical representation*»

Videre oppstilles det i endringsforslaget til Forordningen flere begrunnelser for at kravet om «*graphical representation*» foreslås fjernet. Kommisjonen ser det slik at denne forutsetningen for å få registrert varemerker nå er utdatert. Kravet om grafisk gjengivelse for registrering av varemerker skaper rettslig usikkerhet, og da særlig når det kommer til utradisjonelle varemerker som lydmerker. Vedrørende lydmerker fremholder Kommisjonen at andre gjengivelser enn grafiske faktisk kan være å foretrekke, forutsatt at en slik gjengivelse tilbyr en mer presis måte å gjengi merket på enn den grafiske. Forslaget til ny definisjon i Direktivets nye artikkel 3 og Forordningen artikkel 4 skal følgelig åpne døren for at en kan

¹⁶¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN> s. 2.

¹⁶² http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf

¹⁶³ <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-161-EN-F1-1.Pdf> s. 2.

¹⁶⁴ <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-161-EN-F1-1.Pdf> s. 2.

registrere merker som gjengis gjennom teknologi, såfremt gjengivelsen anses som tilfredsstillende.¹⁶⁵

Kommisjonen understreker likevel at målet ikke er en ubegrenset utvidelse av de tillatte metoder for å gjengi et tegn. Målet er å sørge for mer fleksibilitet vedrørende gjengivelsen av merket, samtidig som en sørger for økt rettssikkerhet.¹⁶⁶

Dette vil kunne være særlig positivt for muligheten for å registrere duftmerker. Dette fordi den fremtidige teknologiske utvikling kan føre til at duftmerker kan gjengis på en tilstrekkelig måte.

3.3.2 Hensiktsmessig å endre Varemerkedirektivet og Forordningen?

Direktiv 2008/95/EF erstattet det tidligere Direktiv 89/104/EF, men det ble ikke gjort materielle endringer.¹⁶⁷ Det har således over 25 år siden Direktivet har fått en gjennomgående revisjon. Det kan vanskelig bestrides at samfunnet har utviklet seg mye de siste 25 årene. Dette gjelder både næringsvirksomhet, men kanskje særlig teknologi.

Etter min mening er dette et godt tidspunkt for å foreta endringer. Siden det nå har gått en stund siden det gjeldende Direktiv ble innført, vil det være lettere å se på hvilke områder endringer er nødvendig. Ordningen med OHIM har også vært i bruk over en lengre periode, og en vil dermed ha et godt grunnlag for å vurdere hva som eventuelt bør endres. Sett i sammenheng med samfunnsutviklingen, vil en modernisering av Direktivet etter min mening være hensiktsmessig.

Varemerkesystemet og Direktivet er gjennomgående innarbeidet i både EU, medlemsstatene, men også i EØS-landene. Jeg syns derfor det er positivt at varemerkesystemet kun skal moderniseres, og ikke endres på en drastisk måte.

De generelle hensyn som oppstilles bak forslaget viser at Kommisjonen ønsker å forbedre det eksisterende varemerkesystem. Hvorvidt de hensyn som oppstilles i forslaget vil gjenspeile seg i det moderniserte varemerkesystem er noe som gjenstår å se. Et ønske om større rettssikkerhet vil ikke i seg selv føre til større rettssikkerhet. Ønsket om større effektivitet og tilgjengelighet er også noe som vil være avhengig av hvordan det moderniserte systemet fungerer i praksis.

¹⁶⁵ <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-161-EN-F1-1.Pdf> s. 7.

¹⁶⁶ <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-161-EN-F1-1.Pdf> s. 7.

¹⁶⁷ <https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/varemerkedirektivet-kodifisert-versjon/id585093/>

3.3.3 EU-Kommisjonens forslag til endringer i Varemerkedirektivets ordlyd

I det nåværende Varemerkedirektiv lyder artikkel 2 som følgende:

«Signs of which a trade mark may consist

A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.»

I EU-kommisjonens endelige forslag skal Varemerkedirektivets nye artikkel 3 lyde slik:¹⁶⁸

«Signs of which a trade mark may consist

A trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours as such, the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that such signs are capable of

- a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings;*
- b) being represented in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor. »*

3.3.4 Europaparlamentets forslag til endringer i Varemerkedirektivets ordlyd

Europaparlamentet kom den 16. januar 2014 med rapport¹⁶⁹ til Kommisjonens forslag til endringer i Varemerkedirektivet og den tilhørende Forordning. Av rapporten fremgår forslag til flere endringer og presiseringer.¹⁷⁰ 25. februar 2014 ble den fremlagte tekst vedtatt i

¹⁶⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN> s. 11.

¹⁶⁹ En såkalt «1st reading», som behandlet i avhandlingens pkt. 3.2.

¹⁷⁰ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0032+0+DOC+PDF+V0//EN>

Parlamentet.¹⁷¹ Kommisjonen uttalte den 20. mai 2014 at de var delvis enig i Parlamentets rapport.¹⁷²

Av Parlamentets rapport fremgår det blant annet forslag om presiseringer i Kommisjonens forslag til ny artikkel 3. Forslag til tillegg er understreket i gjengivelsen under. Etter Parlamentets forslag skal bestemmelsen lyde som følgende:

«A trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours as such, the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that generally available technology is used and such signs are capable of:

- a) Distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and*
- b) Being represented in the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor»¹⁷³*

3.3.5 Innholdet av EU-kommisjonens forslag til endringer i Varemerkedirektivet og Forordningen

3.3.5.1 Farger og lyder inkludert i ordlyden

Kommisjonens forslag til ordlyd medfører som sett i pkt. 3.3.3 at et tegn ikke lenger må kunne være i stand til å gjengis grafisk for å kunne registreres som varemerke. I Kommisjonens forslag er også «*colours as such*» og «*sounds*» tatt inn i ordlyden som eksempler på hva som kan registreres som varemerke.

Av endringsforslaget fremgår det altså eksplisitt at farger og lyder utgjør eksempler på tegn som kan registreres som varemerke. Det vil således etter dette ikke lenger være tvil om at farger og lyder kan registreres som varemerker.

¹⁷¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%20TA%20P7-TA-2014-0119%200%20DOC%20XML%20V0//en>

¹⁷² <http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/202518#1213681>

¹⁷³ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONGML+REPORT+A7-2014-0032+0+DOC+PDF+V0//EN> s. 17.

Når det gjelder lyder og melodier har det likevel over en lengre periode vært klart at disse kan registreres som varemerker. Et eksempel på dette er som omtalt tidligere i avhandlingen, C-283/01 *Shield Mark*. Lydmerker har også over en lengre periode blitt registrert som varemerker i Norge, se avhandlingens pkt. 2.3.7. Det at lyder er foreslått tatt inn i direktivteksten kan dermed etter mitt syn ses som en kodifisering av tidligere praksis. Forslaget til tillegg i ordlyden er således etter min mening ikke overraskende. Det fremgår også av tidligere praksis at farger kan registreres som varemerke, se eksempelvis C-49/02 *Heidelberger*. Den samme betraktningen vil derfor etter min mening også gjøre seg gjeldende for farger.

Ved å legge til farger og lyder som eksempler på tegn som kan utgjøre et varemerke, vil en etter min oppfatning kunne fremme flere av de hensyn Kommisjonen oppstiller bak endringsforslaget. Til tross for at det etter praksis er klart at lyder og farger kan registreres under visse forutsetninger, vil tillegget i ordlyden bidra til å fremme forutsigbarhet for de som ønsker å registrere lyder og farger som varemerke.

Ved å endre ordlyden på denne måten, vil en også etter min oppfatning fremme formålet om tilgjengelighet. Dette fordi en nå vil få svar på spørsmålet om slike merker kan registreres kun ved å lese direktivteksten. Tidligere var det nødvendig å lete frem praksis for å få svar på dette spørsmålet.

Betraktningen om økt forutsigbarhet vil muligens særlig gjøre seg gjeldende for lydmerker. Av forslaget til ny ordlyd fremgår det at «*sounds*» er et eksempel på tegn som kan utgjøre et varemerke. Etter en alminnelig forståelse av ordlyden vil dette innebære at det ikke kun er melodier som kan søkes registrert, men også lyder som sådan. Dette vil dermed etter min forståelse innebære at naturlige lyder som behandlet i pkt. 2.3.6 også vil omfattes.

Forslaget til ny art. 3 har også etter min mening bedre struktur enn den gjeldende direktivteksten. Der den gjeldende art. 2 består av ett ledd, er forslaget til ny art. 3 delt opp. Dette kan bidra til at det vil være lettere for tredjepersoner å forstå hva som skal til for å få registrert et varemerke. Dette vil således fremme tilgjengelighet, som også er et av Kommisjonens overordnede formål med endringsforslaget.

Endringsforslaget vil også etter min mening fremme modernisering ved å eksplisitt ta inn farger og lyder som eksempler på tegn som kan registreres som varemerke. Det kan synes å være en tendens til at næringsdrivende de siste årene har sett verdien i å få registrert slike typer varemerker. Ved å eksplisitt innføre dette i direktivteksten, vil Direktivet etterkomme dette behovet.

Endringsforslaget har likevel kun lagt til farger og lyder i sin eksemplifisering av tegn som kan utgjøre et varemerke. Duftmerker og andre ikke-visuelle merker er altså ikke inkludert. Etter min mening vil altså denne moderniseringen reelt sett kun innebære en kodifisering av tidligere praksis. Forslaget til ny art. 3 er således etter min mening ikke særlig innovativt i dette henseende.

3.3.5.2 Kravet om grafisk gjengivelse fjernes

Av ordlyden i forslaget til art. 3 bokstav b fremgår det at et merke må gjengis «*in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor*». Ordlyden presiserer følgelig ikke på hvilken måte et merke nå skal gjengis.

Etter forslagets ordlyd skal merket altså etter endringen gjengis på en måte som gjør det mulig for både registreringsmyndighet og offentlighet nøyaktig å fastslå grensene for vern som gis innehaveren av varemerket. Dette kravet vil følgelig erstatte det gjeldende kravet om et tegn må kunne gjengis grafisk.

Kravet om grafisk gjengivelse er foreslått fjernet som følge av at kravet oppfattes som utdatert.¹⁷⁴ Endringen vil dermed kunne bidra til å fremme Kommisjonens ønske om modernisering. Kravet om grafisk gjengivelse har vært problematisk for ikke-visuelle varemerker. I den forstand er jeg enig at å fjerne dette kravet vil kunne bidra til modernisering.

Endringen vil likevel ikke innebære at alle slags gjengivelser av tegn nå skal aksepteres. Begrensningen i hva som kan registreres følger nå av art. 3 bokstav b. Etter min mening er det potensiale for forbedring i kravet som oppstilles i art. 3 bokstav b. Kommisjonen oppstiller som nevnt mer effektivitet og tilgjengelighet som formål med endringsforslaget. Registreringsordningen skal bli mer effektiv, og behandlingen av søknader skal gå raskere.

Von Hofsten ser forslaget slik at den foreslåtte nye definisjonen vil åpne døren for registrering av merker som kan gjengis ved tekniske hjelpemidler. Dette såfremt disse tekniske hjelpemidlene kan gjengi merket på en tilstrekkelig måte. Som følge av dette vil en kunne oppnå større fleksibilitet og rettssikkerhet.¹⁷⁵

¹⁷⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN> s. 5.

¹⁷⁵ NIR 3/2013 s. 298.

Jeg er enig i at forslaget til ny ordlyd vil kunne medføre større fleksibilitet. På den andre siden vil mer fleksibilitet kunne medføre at det blir vanskelig å forutse hvorvidt en søknad om registrering blir akseptert. Etter dette mener jeg at en slik ordlyd ikke bidrar til større forutsigbarhet og tilgjengelighet. Etter min mening foreligger det dermed et klart potensiale for å forbedre og klargjøre Kommisjonens forslag til art. 3.

3.3.6 Innholdet av Europaparlamentets rapport til Kommisjonens endringsforslag

Europaparlamentet redegjør ikke for hvorfor de har foretatt endringene som har blitt inntatt i deres forslag til artikkel 3. Det kan likevel fremstå som at Parlamentet har forsøkt å presisere ordlyden i Kommisjonens forslag. Ved å presisere ordlyden kan en unngå ulike tolkningsresultater, samt fremme målene om eksempelvis effektivitet og forutsigbarhet.

Parlamentet har for det første lagt til «*generally available technology is used*». For at et varemerke skal kunne registreres må det dermed være tale om et tegn, og forutsetningen er at allmenn tilgjengelig teknologi benyttes i gjengivelsen av merket. Dette kommer i tillegg til at tegnet må oppfylle kravene som oppstilt i bokstav a og b.

Parlamentet presiserer dermed på hvilken måte et tegn skal gjengis for å kunne bli registrert. Etter min mening vil dette tillegget kunne bøte på noe av problemene ved Kommisjonens endringsforslag. Kommisjonens forslag til ny art. 3 spesifiserer ikke på hvilken måte et merke skal gjengis, og har dermed forbedringspotensial. Til tross for at ordlyden som fremgår av Kommisjonens forslag skaper fleksibilitet for registreringsmyndighetene, vil en slik ordlyd kunne medføre mindre grad av forutsigbarhet for de som søker et merke registrert.

En slik presisering som fremgår av Parlamentets rapport kan medføre en lavere grad av fleksibilitet for registreringsmyndighetene. Jeg oppfatter likevel kravet om at «*generally available technology is used*», som en form for rettslig standard. Rettslige standarder vil etter sin art medføre rom for utvikling. Forslaget innebærer derfor etter min oppfatning ikke at fleksibiliteten som fremgår av Kommisjonens forslag reduseres i betydelig grad. Den fleksibilitet som eventuelt innskrenkes vil likevel etter min oppfatning rettferdiggjøres av den økte grad av forutsigbarhet.

Lyd- og fargemerker er også i Parlamentets rapport eksplisitt tatt inn i ordlyden. Parlamentet har i likhet med Kommisjonen ikke eksplisitt opplistet duftmerker som eksempel på tegn som kan utgjøre et varemerke. Det foreslåtte kravet om at «*generally available technology is used*» ved gjengivelsen av et tegn, vil likevel kunne utgjøre en fordel for blant annet duftmerker

sammenliknet med det gjeldende Direktivs ordlyd. Dersom dette tillegget står seg, vil ikke ordlyden hindre at eventuelle nye måter å gjengi et tegn på blir utelukket fra registrering. Noe av problemet med kravet til grafisk gjengivelse, er at kravet er for lite fleksibelt til å favne utviklingen innen hvilke tegn som ble søkt registrert som varemerke. Siden den foreslåtte ordlyd er mer generelt utformet, vil en fremtidig utvikling antakeligvis ikke medføre like store problemer.

En konsekvens dersom Europaparlamentets forslag til ordlyd blir vedtatt, vil antakeligvis være at duftmerker teoretisk sett vil kunne bli registrert som varemerke. Forutsetningen vil likevel her måtte være at den teknologiske utviklingen gjør det mulig å gjengi duft på en tilstrekkelig måte. Dette er som drøftet i pkt. 2.4 ikke mulig i dag, og ordlyden vil følgelig antakeligvis ikke innebære at duftmerker nå kan registreres. At slik teknologi ikke foreligger i dag, vil likevel ikke innebære at en tilstrekkelig måte å gjengi duft ikke vil utvikles i fremtiden. Europaparlamentets forslag til ordlyd er dermed etter min oppfatning et bedre forslag til ny art. 3 enn ordlyden som fremgår av Kommisjonens forslag.

Av bokstav a fremgår videre vilkåret om at tegnet må være egnet til å skille ens varer eller tjenester fra andres. Parlamentet har i bokstav a lagt til ordet «and». Tillegget fremstår for meg som et forsøk på å tydeliggjøre at vilkårene oppstilt i bokstav a og b er kumulative. Dette vil følgelig være et pedagogisk grep, og vil mest sannsynlig ikke innebære noen materiell forskjell.

Videre har Parlamentet i bokstav b lagt til «*the register in*». Det er dermed presisert at tegnet skal gjengis på en slik måte at registreringsmyndighet og offentlighet kan avgjøre grensene for varemerkebeskyttelse, og at dette skal gjengis i registeret. Dette fremstår igjen for meg som et pedagogisk grep for å tydeliggjøre at tegnet skal gjengis i selve registeret. Til tross for at dette kan anses som unødvendig, er presiseringen etter min mening positiv. Forslaget til ordlyd er strukturert på en oversiktlig måte, og tillegget vil etter min mening ikke skape forvirring.

3.3.7 EFTAs kommentarer til Kommisjonens endringsforslag

Den 24. mars 2014 fremla EFTA sine kommentarer til Kommisjonens forslag om nytt Varemerkedirektiv.¹⁷⁶

¹⁷⁶ <http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2014/2014-03-24-eea-efta-comment-on-proposed-new-trade-mark-directive.pdf>

Det fremgår av kommentarene at EØS-statene ikke er imot forslaget om å erstatte kravet om «*graphical representation*». EFTA begrunner dette med at kravet om at et tegn må kunne gjengis grafisk har medført visse problemer. Dette har etter EFTAs oppfatning gjort seg særlig gjeldende ved registrering av lydmerker, siden disse gjengis på en bedre måte gjennom lydfiler.¹⁷⁷

EFTA ser det likevel ikke slik at ordlyden som oppstilles i Kommisjonens forslag til art. 3 vil være helt uproblematisk. EFTA fremholder at den foreslåtte ordlyden kan medføre forskjeller i tolkningsresultater, og foreslår følgelig å forbedre ordlyden ytterligere før forslaget vedtas. Dette også med tanke på at enkelte staters myndigheter muligens ikke er tilstrekkelig teknisk utstyrt til å motta og behandle søknader i form av lydfiler eller gjennom andre digitale medier.¹⁷⁸

EFTA legger også frem et forslag om å utvikle et program for konvergens dersom bestemmelsen innføres i sin nåværende form. Et slikt program kan finne sted før ikrafttredelse av direktivet, og vil kunne sørge for å samordne tolkning og praksis etter bestemmelsen.¹⁷⁹

Som det fremgår ovenfor kan jeg stort sett se meg enig med EFTAs innvendinger. Kommisjonens forslag til ordlyd kan etter min oppfatning tolkes på flere måter. Forslagets ordlyd vil dermed kunne skape tolkningstvil, og således ulik praksis i de forskjellige medlemsstater. Følgelig vil det nok være rom for å forbedre og klargjøre ordlyden. En tvetydig ordlyd vil likevel kunne avhjelpes av en slik ordning for konvergens som EFTA foreslår.

På den annen side er det ikke nødvendigvis negativt at den foreslåtte ordlyden gir rom for tolkning. Et av de overordnede hensyn bak endringsforslaget er, som behandlet ovenfor, modernisering. Dersom ordlyden gir rom for tolkning og fleksibilitet, vil konsekvensen kunne være at bestemmelsens innhold endres i takt med endringer i samfunnet. Dette vil igjen kunne medføre at Direktivet og Forordningen ikke må endres like raskt.

¹⁷⁷ <http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2014/2014-03-24-eea-efta-comment-on-proposed-new-trade-mark-directive.pdf> s. 4.

¹⁷⁸ <http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2014/2014-03-24-eea-efta-comment-on-proposed-new-trade-mark-directive.pdf> s. 4.

¹⁷⁹ <http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2014/2014-03-24-eea-efta-comment-on-proposed-new-trade-mark-directive.pdf> s. 4.

Andre mål bak endringsforslaget er å gjøre registreringsordningene mer effektive, tilgjengelige, samt å øke rettssikkerhet og forutsigbarhet ved registrering av varemerker. For å oppnå dette vil det etter min mening være viktig å sørge for en klar og tydelig ordlyd som ikke medfører for mye rom for ulike tolkningsresultater.

3.4 Forholdet mellom endringsforslaget og Sieckmann-kriteriene

Sieckmann-avgjørelsen behandler spørsmålet om og på hvilken måte ikke-visuelle merker kan oppfylle kravet om grafisk gjengivelse, eller «*graphical representation*». Kravene som oppstilles i avgjørelsen er dermed som utgangspunkt knyttet til vilkåret om at et merke må kunne gjengis grafisk. En kan derfor stille spørsmål om Sieckmann-kriteriene vil opprettholdes dersom ny art. 3 vedtas i den form Europaparlamentet har foreslått.

Spørsmålet ble tatt opp i «*Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*»¹⁸⁰, som lå til grunn for EU-Kommisjonens forslag til nytt Direktiv. Av denne fremgår at om en ved å fjerne kravet om grafisk gjengivelse ønsker å oppnå større fleksibilitet for hvordan et tegn skal kunne gjengis. Det å fjerne kravet om grafisk gjengivelse skal likevel ikke medføre at en skal se bort fra kravene som oppstilt i Sieckmann-avgjørelsen. Etter studiets mening bør prinsippene i Sieckmann-avgjørelsen fremkomme på en generell måte i Direktivet.¹⁸¹

Dersom studiets anbefaling blir fulgt, vil konsekvensen være at det fortsatt vil eksistere et krav om at gjengivelsen av tegn må være *klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv*. Disse kravene vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvilken gjengivelse som anvendes.¹⁸²

Sieckmann-kriteriene fremgår ikke eksplisitt av verken Kommisjonens eller Europaparlamentets forslag. Dersom disse skal gjøre seg gjeldende, må dette fremgå av en ordlydstolkning. Hvorvidt kravene som oppstilles i Sieckmann-avgjørelsen fortsatt vil gjøre seg gjeldende for ikke-visuelle merker, er således etter min mening noe som må avgjøres av EU-domstolen. Dette til tross for at studiet finner det hensiktsmessig at Sieckmann-kriteriene blir stående.

En kan videre spørre hvorvidt det er hensiktsmessig at Sieckmann-kravene blir stående.

¹⁸⁰ http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

¹⁸¹ http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf s. 67.

¹⁸² Devaney 2011 s. 33.

Jeg er her av samme oppfatning som studiet. Kravene i Sieckmann-avgjørelsen er riktignok strenge. Sieckmann-kravene fører også til at det med dagens teknologi mest sannsynlig ikke er mulig få registrert duftmerker som varemerke.

De strenge kravene har likevel en hensikt. Dersom en gjengivelse av en duft ikke oppfyller kravene som fremgår av Sieckmann-avgjørelsen, vil det eksempelvis kunne være problematisk å fastslå duftens beskyttelsesomfang. Dersom varemerkets grenser ikke er klare, vil dette igjen kunne lede til flere tvister om krenkelse av varemerkerettigheter. Dette er selvsagt ikke ønskelig.

Som tidligere drøftet vil antakelig et krav om at tegn må gjengis med allmenn tilgjengelig teknologi gjøre det teoretisk mulig å få registrert duftmerker. Dette vil ha store likhetstrekk med den allerede gjeldende rettstilstanden. Dersom EU-domstolen kommer til at Sieckmann-kriteriene skal bli stående som presisering av «*generally available technology is used*», kan det virke som at den foreslåtte endringen ikke medfører så store endringer som det kan fremstå som ved første øyekast.

3.5 Konsekvenser av endringsforslaget

Forslaget om å fjerne kravet om «*graphical representation*» vil mest sannsynlig bli stående, siden verker Kommisjonen eller Parlamentet synes å ønske at kravet opprettholdes. En kan likevel stille spørsmål om hvilke konsekvenser endringsforslaget faktisk får, og om forslaget materielt sett endrer innholdet i bestemmelsen. Jeg vil her forutsette at Europaparlamentets forslag til endringer blir stående.

Det kan tenkes at endringen i Varemerkedirektivet kan medføre flere registreringssøknader. Merkeinnhavere som tidligere ikke har søkt om registrering som følge av usikkerhet vedrørende kravene for å få registrert lydmerker, vil nå muligens søke om registrering. I tillegg vil endringen i bestemmelsen kunne medføre at døren åpnes for søknader som tidligere ville blitt avvist.

For lydmerker kan registrering nå bli mindre komplisert. Dersom noen ønsker å registrere en lyd, vil det eksempelvis kunne holde med en lydfil for å oppfylle gjengivelseskravet. Det er likevel her av Devaneys oppfatning at dersom eksempelvis en forvekslingsvurdering skal gjøres utelukkende basert på den faktiske lyden av merket, vil det være sannsynlig at det

oppstår større rom for tolkning av merkets omfang. Dette fordi hvordan en oppfatter en lyd varierer etter hvem som oppfatter lyden.¹⁸³

Endringsforslagets krav om at «*generally available technology is used*» vil kunne føre til at også duftmerker kan registreres som varemerke. For duftmerker er hovedproblemet med kravet om grafisk gjengivelse at det ikke finnes en gjengivelsesmåte som oppfyller Sieckmann-kriteriene. Dette problemet vil ikke forsvinne selv om det vedtas en ordlyd som teoretisk sett rommer muligheten for registrering av duftmerker.

De generelle formålene bak endringsforslaget er eksempelvis økt rettssikkerhet og forutsigbarhet for registrering. For lydmerker kan det virke som at dette blir tilfelle. For duftmerker kan saken stille seg annerledes. Etter min mening må en av årsakene til at duftmerker ikke er tatt inn i bestemmelsens ordlyd være det at det per nå ikke finnes en allment tilgjengelig måte å gjengi og avgrense duftmerker. For duftmerker kan det synes som at rettstilstanden fortsatt er noe uforutsigbar.

¹⁸³ Devaney 2011 s.32-33.

4 Oppsummering og konklusjon

Avhandlingen har hovedsakelig tatt sikte på å behandle kravet om grafisk gjengivelse ved registrering av lyd- og duftmerker, samt de foreslåtte endringer i det nåværende Varemerkedirektivet.

For å oppsummere kan det konkluderes med at det er adgang til å registrere lydmerker så fremt lyden gjengis gjennom notesystem eller sonogram. I tillegg er det en teoretisk mulighet for å registrere duftmerker. Teknologien har derimot ikke kommet så langt at det er mulig å gjengi duft på en måte som oppfyller kravet til grafisk gjengivelse.

Kravet om grafisk gjengivelse vil mest sannsynlig fjernes i det kommende Varemerkedirektiv. Dette uavhengig av om endringene fra Europaparlamentet blir stående i nåværende eller i endret form. Endelig vedtak i Europaparlamentet og Rådet er likevel ennå ikke fattet. Endringene vil likevel mest sannsynlig gjennomføres i nær fremtid.

Når Direktivet og Forordningen blir endelig vedtatt, vil dette likevel ikke innebære at Direktivet umiddelbart gjennomføres som gjeldende rett i Norge. Dersom rettsakter fra EU/EØS skal bli gjeldende rett i Norge, må disse gjennomføres av norsk lovgiver. Lovgiver har et visst handlingsrom med tanke på utformingen av regelverk, men gjennomføringen må være lojal, klar og tydelig. Gjennomføringen gjøres gjennom forskrift, men større Direktiv kan kreve endringer i allerede eksisterende lover, eller nødvendiggjøre ny lovgivning.¹⁸⁴ Norge er likevel gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre Varemerkedirektivet.

Endringene i Varemerkedirektivet vil påkreve endringer i den nåværende varemerkelov. Siden kravet om «*graphical representation*» mest sannsynlig strykes, vil kravet om grafisk gjengivelse måtte tas ut av varemerkeloven. Det må også ses som sannsynlig at kravet om grafisk gjengivelse erstattes med et krav om at tegnet må gjengis ved bruk av allmenn tilgjengelig teknologi.

Direktivet som sådan har også blitt endret på flere områder. Dette vil således medføre at det ikke bare er vml. § 14 som vil måtte gjennomgå endringer, og det vil være sannsynlig at store deler av den gjeldende varemerkelov må revideres.

¹⁸⁴ NOU 2012:2 kap. 7.

5 Litteraturliste

5.1 Lov og forskrift

Lov av 3. mars 1961 (den tidligere varemerkelov)

Lov av 27. November 1992 nr. 109 (EØS-loven)

Lov av 26. Mars 2010 nr. 8 (varemerkeloven)

Forskrift til varemerkeloven av 25. juni 2010 nr. 937 (varemerkeforskriften)

5.2 Lovforarbeider

NOU 2001:8 (Varemerkeutredningen II)

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor Norges avtaler med EU

Ot. prp. nr. 69 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 98 (2008-2009)

5.3 Direktiver og Forordninger

Direktiv 2008/95 EF av 22. Oktober 2008 (Varemerkedirektivet)

Direktiv 89/104/EF av 21. desember 1988 (tidl. Varemerkedirektiv)

Forordning 207/2009 (EUs varemerkeforordning om fellesskapsvaremerker)

5.4 Traktater og internasjonale avtaler

Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeid av mai 1992 (EØS-avtalen)

Lisboa-traktaten om endring av Traktaten om den europeiske union og Traktaten om Det europeiske fellesskap

Protokoll til Madridoverenskomsten om den internasjonale registrering av varemerker

Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF)

5.5 EU-avgjørelser

EU-domstolen

C-283/01 Shield Mark

C-206/01

C-104/01 Libertel

C-273/00 Sieckmann

C-49/02 Heidelberg

Retten

T-305/04

OHIM

Appellkamre

R 156/98 Smell of Fresh Cut Grass

R 781/1999-4

R 0295/2005-4 Hexal

R 711/1999 «*the scent of raspberries*»

Registreringer

Søknadsnummer 3699204, registreringsdato 10. august 2006

Søknader

Søknadsnummer 000566596

Søknadsnummer 001807353

Søknadsnummer 001254861

5.6 Norsk rettspraksis

Høyesterett

Rt. 2001 s. 1049

Rt. 2002 s. 391

Rt. 2005 s. 1603

Patentstyret

Patentstyrets Annen avdeling

Avgjørelse av 10. september 1999 NO MORE TANGLES

Registreringer

Registreringsnummer 1042355, søknadsnummer 201007382 *Meisser, J David* (Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt)

Registreringsnummer 249774, søknadsnummer 200814687 *Lunch Box AS*

Registreringsnummer 253855, søknadsnummer 200903112 *Intel Corp.*

Registreringsnummer 279627, søknadsnummer 201407202 *Kommunal Landpensjonskasse*

5.7 Litteratur

- Devaney 2011 Devaney, Mark, *A future for the non-traditional, Intellectual Property magazine*, 2011
http://www.gje.com/Pub_docs/IPM-June_2011_Feat.pdf
[lesedato 20.april 2015]
- Helset m.fl. 2009 Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik, *Immaterialrett - og produktetterlikning mv etter markedsføringsloven*, Oslo 2009, [sitert fra rettsdata.no]
- Lassen og Stenvik 2011 Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo 2011
- Lunell 2007 Lunell, Erika, *Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud*, Stockholm 2007
- NiP 2004 nr. 1 Stenvik, Are, *Registrering av lydmerker – kjenningsmelodier*, NiP 2004 nr. 1
- NIR 2/2004 Hulgaard, Sophie, *Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken i ljuset av EG-domstolens praxis*, NIR 2/2004
- NIR 2/2003 Lunell, Erika. *Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring «Sieckmann-fallet»*, NIR 2/2003
- NIR 3/2013 Von Hofsten, Erland, *Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering*, NIR 3/2013
- NIR 5/2012 Von Scholten Illum, Carl Christian. *Duftmärker i EU*, NIR 5/2012
- Salomäki 2003 Salomäki, Johanna, *Nya typer av varumärken – registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken*, Stockholm 2003

5.8 Internett

Eur-Lex, *Procedure 2013/0089/COD*,

<http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/202518#1213681> [sitert 20.april 2015]

European Comission, *press release*, 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en [sitert 20.april 2015]

European Commission, *Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, 27. Mars 2013,

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=EN>
[sitert 20. april 2015]

European Commission, *Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL*, 27. Mars 2013,

<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-161-EN-F1-1.Pdf> [sitert 20.april 2015]

European Parliament website, *Ordinary legislative procedure*,

http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_en.htm [sitert 20.april 2015]

European Parliament website, *Procedure: 2013/0089(COD)*,

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%20TA%20P7-TA-2014-0119%200%20DOC%20XML%20V0//en> [sitert 20.april 2015]

European Parliament, ****Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)*, 2014

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONGML+REPORT+A7-2014-0032+0+DOC+PDF+V0//EN> [sitert 20.april 2015]

European Parliament, *Rules of Procedure*, 2104

<http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.EN.pdf> [sitert 20.april 2015]

Max-Planck-Gesellschaft, hjemmeside,

http://www.mpg.de/916499/immat_gueter_wettbewerb [sitert 20.april 2015]

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 2011,
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
[sitert 20. April 2015]

NIFU STEP og SSB, *Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer, Delrapport 1/2007, mars 2007: Norsk patentering og varemerkeregistrering*,
<http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.forskningsradet.no%2Fservlet%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername%3DContent-Disposition%253A%26blobheadervalue%3D%2Battachment%253B%2Bfilename%253D%2Bdelrapport12007.pdf%26blobkey%3Ddid%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1274460349502%26ssbinary%3Dtrue&ei=wOE0VZmaCaP4ygOXDg&usq=AFQjCNES4ppmdjsud6xZIyhRCljPjRq7Q&sig2=DlgtLYFfPhO7dNT-TiMsTw&bvm=bv.91071109,d.bGg> [sitert 20.april 2015]

OHIMs eSearch plus, *the Smell of Fresh Cut Grass*,
<https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/15/n1=MarkFeature&v1=Olfactory&o1=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc> [sitert 20. april 2015]

Patentstyrets hjemmeside, statistikk,
<http://statistics.patentstyret.no/Trademark/International> [sitert 20. april 2015]

Patentstyret, *Reviderte retningslinjer ved innlevering av lydmerker, bevegelsesmerker og merker som er en farge eller en kombinasjon av farger*, 2009,
<http://www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Endringer-i-rutiner-mm/Lydmerker-bevegelsesmerker-og-merker-som-er-en-farge-eller-en-kombinasjon-av-farger/> [sitert 20.april 2015]

Patentstyrets søkefunksjon for søk i sin database,
<https://search.patentstyret.no/Search.aspx?Category=Mark> [sitert 20. April 2015]

Regjeringen, *Varemerkedirektivet (kodifisert versjon)*,
<https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/varemerkedirektivet-kodifisert-versjon/id585093/>
[sitert 20.april 2015]

Rettsdata.no,
http://rettsdata.no/index.php?returnUrl=%2Fbrowse.aspx%3Fbid%3Ddirect%26s_terms%3Dvaremerkeloven%26sDest%3DgL20100326z2D8

SSC009 – Statistics of Community Trade Marks, until 12/2014, https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_oim/the_office/SSC009-Statistics_of_Community_Trade_Marks-2014_en.pdf [sitert 20.april 2015]

Standing Committee of the EFTA States, *EEA EFTA comment on the European Commission's proposal for a new Trade Mark Directive (COM (2013) 162 final)*, 2014
<http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2014/2014-03-24-eea-efta-comment-on-proposed-new-trade-mark-directive.pdf> [sitert 20.april 2015]

Store medisinske leksikon, det limbiske system
https://sml.snl.no/limbiske_system [sitert 20. April 2015]

Store norske leksikon, kromatografi
<https://snl.no/kromatografi> [sitert 20. april 2015]

Store norske leksikon, slagord,
<https://snl.no/.search?query=slagord&x=0&y=0> [sitert 20.april 2015]

The European Parliament, the Council of the EU and the European Commission, *Joint Statement of The European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies*,
http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
[sitert 24.april 2015]

5.9 Utilgjengelige kilder

Bøe-Sollund, Sissel, E-post, 10. april 2015

Weiner, Edina, E-post, 10. april 2015